

PROTOKOLL

Vår ref.: OP2011/00232
Patentnr.: 330271
Søknadsnr.: 20100308
Innehaver: mCASH Norge AS
Innehavers Protector Intellectual Property Consultants AS
fullmektig:
Innsiger: Blue Pay AS
Innsigers Onsagers AS
fullmektig:

Patentstyrets avgjørelse av 2013.05.23¹ – innsigelse

Saksfremstilling:

Blue Pay AS, co Jens Petter Høyli, ved fullmektig Onsagers AS, innleverte 2011.12.08 innsigelse etter patentlovens § 24 mot norsk patent nr. 330271, som ble meddelt 2011.03.14.

Patenthaveren, ved fullmektig Protector IP Consultants AS, imøtegikk innsigelsen ved skriv av 2012.06.15.

Det meddelte patentet har to patentkrav, hvorav krav 1 er selvstendig og har følgende ordlyd:

” System for utføring av betalinger eller overføring av penger omfattende:

en mobil kommunikasjonsterminal, der kommunikasjonsterminalen er relatert til en unik kjenningskode,

en sentral kommunikasjonstjener som er forbundet med en database som inneholder informasjon angående bankkontoen til minst en bruker av ovennevnte mobile kommunikasjonsterminal og som blir tilpasset til å overføre kapital mellom bankkontoer, og

en mottakerterminal som er tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, der mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto som er tilgjengelig for den sentrale kommunikasjonstjeneren, der mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto,

hvor mottakerterminalen eller den mobile kommunikasjonsterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til ovennevnte sentrale kommunikasjonstjener som representerer kjenningskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen og mengden som skal bli overført fra brukers bankkonto til mottakerens bankkonto,

der den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å sende en bekreftelsesbeskjed til den mobile kommunikasjonsterminalen,

der den mobile kommunikasjonsterminalen blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden, å be om en akseptkode fra eieren og til å returnere et akseptsignal til den sentrale kommunikasjonstjeneren, og

der den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å utføre den anmodede kapitaloverføringen etter mottak av bekreftelsesbeskjeden,

¹ Den som avgjørelsen har gått i mot kan skriftlig påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Se patentloven §§ 26 annet ledd og 27 første og annet ledd, og forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. §§ 3, 4, 7 og 54 på Patentstyrets hjemmeside, patentstyret.no

Karakterisert ved at mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, der ovennevnte kode blir fremskaffet som en maskinleselig kode slik som strekkode, RFID, osv.

Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er ifølge beskrivelsen å fremskaffe et sikkert system for overføring av kapital uten at det kreves komplekse kommunikasjonsprotokoller eller maskinvareforandringer i kommunikasjonsterminaler som mobiltelefoner. Dette formålet blir oppnådd ved å anvende et system som fremsatt ovenfor, og som er karakterisert som angitt i det siterte krav 1.

Under behandlingen i første avdeling ble det anført følgende publikasjoner:

D1: EP 1 914 675 A1
D2: EP 1 365 368 A2
D3: EP 1 214 693 B1

Det er av innsiger vist til følgende publikasjoner:

P1: EP 1 214 693 B1
P2: DE 199 03 822 A1
P3: US 2009/0164371 A1
P4: US 2008/222048 A1
P5: DE 10 2007 006659 A1
P6: EP 1 727 085 A1
P7: EP 1 513 120 A2
P8: WO 2011/107576 A1

Vurderinger:

Innsigers anførsler:

Innsigelsen begrunnes med

- I. at patentet er blitt meddelt til tross for at betingelsene i patentloven §§ 1 og 2 ikke er oppfylt (pl § 25 første ledd nr. 1), og
- II. at patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen (pl § 25 første ledd nr. 2)

Innsiger støtter seg til granskingsrapporten (ISR) i den internasjonale publiseringen av foreliggende patentsøknad benevnt P8 over. I ISR er hver enkelt av publikasjonene P2-P7 kategorisert som særlig relevant alene (type X), overfor alle den internasjonale søknadens krav 1-4. P8 viser derfor at EPO som internasjonal granskingsmyndighet har gjort en annen, og langt mer kritisk, vurdering av det omstridte patentets gjenstand overfor den tidligere kjente teknikk vist i publikasjonene, enn resultatet fra den norske behandlingen. Foreliggende patentkrav korresponderer med den internasjonale søknadens krav 3 og 4.

I Patentet tilfredsstiller ikke PL §§ 1 og 2 (PL § 25 første ledd nr 1)

I-1 Det foreligger ikke en oppfinnelse ihht. PL § 1

Innsigeren fremholder at den patenterte gjenstand i henhold til patentkravene ikke er en oppfinnelse i patentlovens forstand. Systemet som er definert i krav 1 befatter seg utelukkende med forretningsmessige, finansielle, merkantile, abstrakte, mentale og/eller intellektuelle problemstillinger. Kravet mangler teknisk karakter og teknisk effekt. Spesielt skal det anføres at krav 1 gjelder et system for utføring av betalinger eller overføring av penger, dvs. for utføring av rene forretningsmessige, finansielle eller merkantile handlinger.

De enkelte elementer i systemet, en mobil kommunikasjons-terminal, en sentral kommunikasjonsstjener og en mottakerterminal, er utelukkende spesifisert ved ikke-tekniske forretningsmessige trekk. De tilfører derfor ikke teknisk karakter til kravet. Systemet definert i krav 1 faller derfor utenfor det patenterbare området, jf. PL § 1 og PR-C-IV-2.3.5. Krav 2 tilfører heller ikke teknisk karakter eller teknisk effekt til den patentsøkte gjenstand. Patentet er av disse grunner meddelt i strid med patentloven § 1.

Dersom Patentstyret likevel skulle komme frem til at den patentsøkte gjenstand er en oppfinnelse, fremholder innsigeren at den må vurderes som en datamaskinimplementert oppfinnelse etter PR-C-IV-2.3.5, og følgende anføres: Ifølge PR-C-IV-2.3.5 stilles et krav om *ytterligere teknisk karakter* for patenterbarheten av datamaskinimplementerte oppfinnelser. Dette er ikke oppfylt for systemet definert i krav 1 eller krav 2. Det kan ikke sees at det oppnås tekniske effekter ved systemet definert i kravene utover normale, fysikalske endringer av strømmer, spenninger eller magnetiske eller elektriske ladninger i et datamaskinsystem. Øvrige effekter som eventuelt oppnås ved systemet er av forretningsmessig, finansiell, merkantil, abstrakt, mental og/eller intellektuell art, slik som "utføring av betaling", "overføring av penger", "overføre kapital mellom bankkontoer". Dette er alle ikke-tekniske effekter, som ikke tilfører teknisk karakter til søknadsgjenstanden. Patentet er også av denne grunn meddelt i strid med PL § 1.

I-2 Manglende nyhet/oppfinneshøyde for det selvstendige krav 1

1-2-1 Manglende nyhet og oppfinneshøyde med utgangspunkt i et generelt datakommunikasjonssystem

Krav 1 mangler nyhet og oppfinneshøyde over et generelt datakommunikasjonssystem notorisk kjent før patentsøknadens innleveringsdag. Krav 1 angir et system som omfatter en mobil kommunikasjonsenhet, en sentral kommunikasjonsstjener forbundet til en database som inneholder informasjon og en mottakerterminal, hvor mottakerterminalen, den mobile kommunikasjonsterminalen og den sentrale kommunikasjonsstjeneren, er innrettet for å kommunisere sammen ved hjelp av beskjedder og/eller signaler. Et slikt system var notorisk kjent på søknadens innleveringsdag. Eksempler er vist i hver enkelt av publikasjonene P1-P7. Utover denne notorisk kjente systemdefinisjonen angir krav 1 utelukkende ikke-tekniske trekk. Disse ikke-tekniske trekk innbefatter:

- At kommunikasjonsterminalen er relatert til en unik kjenningsskode. Dette er en rent abstrakt tilordning av en kode til terminalen, og ikke et teknisk trekk.
- At informasjonen inneholdt i databasen angår bankkontoen til minst en bruker av den mobile kommunikasjonsenheten. Dette er en rent forretningsmessig/finansiell/merkantil spesifisering av informasjonen i en database, og ikke et teknisk trekk.
- At den sentrale kommunikasjonsstjeneren er tilpasset til å overføre kapital mellom bankkontoer. Dette er et rent forretningsmessig/finansiell/merkantil spesifisering av informasjonen i en database, og ikke et teknisk trekk.
- At mottakerterminalen er relatert til en bankkonto som er tilgjengelig for den sentrale kommunikasjonsenheten. Dette er en abstrakt tilordning av en forretningsmessig/finansiell/merkantil egenskap ved mottakerterminalen og eventuelt den sentrale kommunikasjonsstjeneren, og ikke-tekniske trekk
- At mottakerterminalen er relatert til en bankkonto. Dette er abstrakt tilordning av en forretningsmessig/finansiell/merkantil egenskap ved mottakerterminalen, og ikke et teknisk trekk.
- At en beskjed som sendes fra mottakerterminalen eller den mobile kommunikasjonsenheten representerer kjenningsskoden til den mobile kommunikasjonsenheten og mengden som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto. Dette spesifiserer utelukkende meningsbetydningen av de

- data (beskjeden) som sendes fra kommunikasjonstjeneren, og er derfor et ikke-teknisk trekk. I tillegg er denne meningsbetydningen spesifisert på en ren forretningsmessig/finansiell/merkantil eller abstrakt måte.
- At den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å utføre en anmodet kapitaloverføring etter mottak av bekreftelsesbeskjeden. Dette er en rent forretningsmessig/finansiell/merkantil spesifisering av kommunikasjonstjeneren, og ikke et teknisk trekk.
- At mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, der koden er fremskaffet som en maskinleselig kode. Dette angir utelukkende at mottakerterminalen skal være tilpasset til å motta en kommunikasjon fra den mobile kommunikasjonsterminalen, som allerede er omfattet av den notorisk kjente systemdefinisjonen nevnt ovenfor.

At koden skal være "maskinleselig", gir ingen reell ytterligere teknisk spesifisering av mottakerterminalen, siden enhver kode som kan leses av mottakerterminalen nødvendigvis må være maskinleselig (forutsatt at terminalen forstås å være en maskin). Dette kravelementet er dermed en tautologi. Og utgjør ikke noe ytterligere teknisk trekk. Det skal bemerkes at "maskinleselig kode" foregripes av bl.a. enhver av de følgende notorisk tidligere kjente koder:

- Optisk kode, herunder trykt skrift i form av bokstaver, tall, grafiske symboler, strekkoder, matrisekoder (som alle kan leses av en optisk skanner), eller kode inneholdt i optisk medium lesbart av laser, for eksempel CD, CD-ROM, DVD/Blueray;
- Magnetisk/elektromagnetisk kode, herunder, RFID, kode inneholdt i magnetisk medium slik som magnetstripe, disk, bånd;
- Elektrisk lesbar kode, for eksempel fra et elektronisk minne; m.m.
- Kode som maskinleses fra en manuell input-enhet slik som f.eks. et tastatur.

Av alt det ovenstående fremgår at krav 1 mangler nyhet eller oppfinneshøyde med utgangspunkt i et generelt, notorisk tidligere kjent datamaskinsystem.

I-2,2 Manglende nyhet og oppfinneshøyde med utgangspunkt i P1

Publikasjon P1 er allerede omtalt i patentsøknadens beskrivelse, og den ble kursorisk nevnt i Patentstyrets uttalelse datert 26. august 2010 (der benevnt D3) som sitert av søkeren og vedlagt for angivelse av teknikkens stand. Ved nærmere vurdering vil det imidlertid fremgå at teknikken i P1 er mye mer relevant for det foreliggende patent enn omtalen i beskrivelsen skulle tilsi. Vi henstiller derfor til Patentstyret å gjøre en ny ig gjennomgående vurdering av P1's relevans for patenterbarheten, i lys av den nedenstående redegjørelse. Deretter stilles opp en tabell for å sammenlikne de enkelte trekk i søknadens patentkrav som tilsynelatende korresponderer med trekk i P1. Med utgangspunkt i tabellen, hevder innsiger at P1 fremviser samtlige trekk i det selvsebdige krav 1, og at krav 1 derfor mangler nyhet. Innsiger tar forbehold om at dersom det kan konstateres at krav 1 viser nyhet overfor P1, mangler kravet oppfinneshøyde overfor P1 idet en elik forskjell ikke er vesentlig. For en fagmann som tar utgangspunkt i P1, og som videre gjør bruk av teknikken beskrevet i en av de øvrige anførte publikasjoner P2-P7, eller fagets alminnelige kunnskap, ville det være nærliggende å komme frem til en løsning som bestemt av krav 1. Spesielt, dersom det mot formodning skulle kunne påvises at visse elementer i krav 1 ikke er å gjenfinne i P1, fremholder innsigeren at slike elementer utelukkende er av forretningsmessig, finansiell eller merkantil art. Slike ikke-tekniske elementer kan under ingen omstendighet underbygge oppfinneshøyde. Patentets krav 1 mangler derfor oppfinneshøyde.

I-2,3 Manglende nyhet og oppfinneshøyde overfor hver enkelt av P2-P7

Hver enkelt av publikasjonene P2-P7 beskriver et system for utføring av betalinger eller overføring av penger. Hvert system fremviser – eksplisitt eller implisitt – en mobil kommunikasjonsterminal som er relatert til unik kjenningskode (implisitt for enhver

mobiltelefon som opererer i et mobilkommunikasjonssystem), en sentral kommunikasjonstjener som er forbundet med en database, en mottakerterminal som er tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, der mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto. At en database i en kommunikasjonstjener inneholder informasjon angående bankkontoen til minst en bruker av den mobile kommunikasjonsterminalen, er et ikke-teknisk trekk som ikke kan vektlegges ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde. At kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å overføre kapital mellom bankkontoer, er også et ikke-teknisk trekk som ikke kan tillegges betydning ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde. At mottakerterminalen er relatert til en bankkonto som er tilgjengelig for den sentrale kommunikasjonstjeneren, og at mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto (for øvrig en gjentakelse i kravet), er ikke-tekniske trekk som ikke kan tillegges betydning ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde. I hvert system (P2-P7) er mottakerterminalen eller den mobile kommunikasjonsterminalen tilpasset til å sende beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren, hvor beskjeden representerer kjenningsskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen. At en slik beskjed i tillegg representerer mengden som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto, er et ikke-teknisk trekk som ikke kan tillegges betydning ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde. Fra hvert system (P2-P7) er det kjent eller nærliggende at den sentrale kommunikasjonstjeneren er tilpasset til å sende en bekreftelsesbeskjed til den mobile kommunikasjonsterminalen. Fra hvert system (P2-P7) er det kjent eller nærliggende at den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden, å be om en akseptkode fra eieren og til å returnere et akseptsignal til den sentrale kommunikasjonstjeneren. At den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å utføre den anmodede kapitaloverføringen etter mottak av bekreftelsesbeskjeden, er et ikke-teknisk trekk som ikke kan tillegges betydning ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde. Fra hvert system (P2-P7) er det kjent at mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningsskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen. At kjenningsskoden blir fremskaffet som en maskinleselig kode, følger i hvert tilfelle av at mottakerterminalen, som er en maskin, leser koden. Det selvstendige krav 1 mangler derfor nyhet eller oppfinneshøyde fra hver enkelt av publikasjonene P2-P7.

I-3 Manglende nyhet og oppfinneshøyde for det uselvstendige krav 2

Patentets uselvstendige krav 2 angir et system som i krav 1, videre karakterisert ved at Den mobile kommunikasjonsterminalen omfatter en enhet tilpasset til å gjenkjenne bekreftelsesbeskjeden og etter dens mottak å anmode om en unik kode, for eksempel PIN-kode, fingeravtrykk, osv., fra brukeren, og som sender returneringssignalet etter kvitteringen av den korrekte koden.

Fra P1 er det kjent (fig. 1, [0028]) at operatørsystemet sender (element 90 på fig. 1) til mobiltelefonen en bekreftelsesmelding om at registreringen er fullført. Som respons på dette sender mobiltelefonen videre (element 100 på fig. 1) bekreftelsesmeldingen til betalingsterminalen. I tillegg beskriver P1 ([0029]) at betalingsterminalen eller mobiltelefonen, for eksempel vha. mobiltelefonens display, gir en indikasjon til kunden om at bekreftelsen er mottatt.

Krav 2 er derfor tidligere kjent fra P1. Dersom det skulle hevdes at krav 2 har nyhet overfor krav 1, fremholdes at en eventuell forskjell er nærliggende for en fagmann, fordi:

- Forskjellen representerer ikke-tekniske trekk, eller
- Fordi forskjellen løser et eventuelt objektivt problem som er av forretningsmessig, finansiell eller merkantil art, dvs. ikke et teknisk problem, eller
- Fordi forskjellen løser et eventuelt problem på en nærliggende måte.

Subsidiært er krav 2 derfor nærliggende med utgangspunkt i P1 og videre i lys av fagets alminnelige kunnskap, eller noen av de øvrige publikasjonene P2-P7. Krav 2 mangler derfor oppfinnelseshøyde.

I-4. Oppsummering – manglende nyhet/oppfinnelseshøyde

Fra det ovenstående fremgår at det omstridte patentet er blitt meddelt til tross for at betingelsene i patentloven § 2 om at oppfinnelsen skal være ny og skille seg vesentlig fra det som er tidligere kjent, ikke er oppfylt. Patentet må derfor oppheves.

II Utilstrekkelig beskrivelse

Fra det nedenstående vil det fremgå at det omstridte patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen jf. PL § 25, 1. ledd nr 2 og PL § 8, 2. ledd. Slik det fremgår av PR-C-II-3.1, innebærer vilkåret om beskrivelsens tydelighet bl.a. at en fagmann på grunnlag av patentsøknaden som helhet skal kunne utøve oppfinnelsen *i det omfang oppfinnelsen kreves beskyttet*, altså innenfor omfanget av patentkravene.

II-1. "Unik kjenningskode"

Det angis i det selvstendige krav 1 at systemet omfatter bl.a. en mobil kommunikasjonsterminal som er *relatert til unik kjenningskode*. Videre i krav 1 er det angitt at ovennevnte kode blir *fremskaffet som en maskinleselig kode slik som strekkode, RFID, osv.* For å avgjøre patentkravets omfang (som er nødvendig for å utføre oppfinnelsen i det omfang oppfinnelsen kreves beskyttet) må det altså bl.a. bestemmes hva det vil si at den mobile kommunikasjonsterminalen er relatert til en unik, maskinlesbar kjenningskode. Fra beskrivelsen fremgår (s. 1, l. 33) at mobiltelefonen er

Fremskaffet med en kjenningskode som kan bli kommunisert av en handelsmann eller liknende til en sentral tjener...

Det spesifiserer ikke hva kjenningskoden er, eller hva det vil si at kommunikasjonsterminalen er relatert til en kjenningskode. Videre fremgår fra beskrivelsen (s. 4, l. 32 – s. 5, l. 4):

Systemet omfatter en mobil kommunikasjonsterminal 11, slik som mobiltelefon, der kommunikasjonsterminalen er relatert til unik kjenningskode, slik som strekkode, RFID, Mobilabonnementsnummer eller liknende. Dette inkluderer også en unik kode besittet av den samme eieren som kommunikasjonsterminalen, men fysisk atskilt fra den, men med den ulempen at de to kan bli atskilt og derfor hindre eieren i å utføre betalinger. De to er fortrinnsvis fysisk intergrert.

Innsigeren fremholder at det ovenstående avsnittet ikke gir noen tydelig, teknisk mening. Innsigeren fremholder derfor at beskrivelsen, hva angår bl.a. den tekniske betydning av at kommunikasjonsterminalen skal være relatert til unik kjenningskode, er så utydelig at en fagmann ikke kan utøve oppfinnelsen ifølge krav 1 på grunnlag av beskrivelsen.

II-2. "Relatert til en bankkonto"

Det angis i det selvstendige krav 1 at systemet omfatter bl.a. en mottakerterminal som er *relatert til en bankkonto*.

For å avgjøre patentkravets omfang (som er nødvendig for å utføre oppfinnelsen i det omfang oppfinnelsen kreves beskyttet) må det altså bl.a. bestemmes hva det vil si at mottakerterminalen er *relatert til en bankkonto*.

Beskrivelsen angir, på s. 5, l. 10, at

Mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto som er tilgjengelig for den sentrale kommunikasjonsstjeneren 13, der mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto.

Denne uklare, til dels gjentakende angivelsen gir ingen tydelig teknisk mening. Innsigeren fremholder derfor at beskrivelsen, hva angår bl.a. den tekniske betydning av at mottakerterminalen skal være relatert til en bankkonto, er så utydelig at en fagmann ikke kan utøve oppfinnelsen ifølge krav 1 på grunnlag av beskrivelsen.

II-3 "Akseptkode fra eieren"

Det angis i det selvstendige krav 1 at den mobile kommunikasjonsinnretningen blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden å *be om en akseptkode fra eieren*. For å avgjøre patentkravets omfang (som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen i det omfang oppfinnelsen kreves beskyttet) må det altså bl.a. bestemmes hva det vil si at den mobile kommunikasjonsinnretningen blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden, å *be om en akseptkode fra eieren*. Beskrivelsen angir ikke ytterligere informasjon om hva eller hvem "eieren" er, eller hva eieren eventuelt eier. Beskrivelsen angir heller ikke hva det teknisk innebærer å *be om en akseptkode*. Beskrivelsen angir (s. 5, l. 16-19) å *anmode om en akseptkode fra eieren*, noe som ikke gir noen ytterligere veiledning til kravets uklare angivelse. Innsigeren fremholder derfor at beskrivelsen, hva angår bl.a. den tekniske betydning av at den mobile kommunikasjonsinnretningen blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden, å *be om en akseptkode fra eieren*, er så utydelig at en fagmann ikke kan utøve oppfinnelsen ifølge krav 1 på grunnlag av beskrivelsen.

II-4 "Maskinleselig kode"

Det angis i det selvstendige krav 1 at

Mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, der ovennevnte kode blir fremskaffet som maskinleselig kode slik som strekkode, RFID, osv.

Beskrivelsen angir ikke ytterligere relevant veiledning for hva det skulle innebære at koden skal være "maskinleselig", utover å gi eksemplene strekkode og RFID. Videre angis ikke veiledning for hvordan mottakerterminalen teknisk skal være utført for å lese generelt maskinleselige koder. Innsigeren fremholder derfor at beskrivelsen på dette punkt er så utydelig at en fagmann ikke kan utøve oppfinnelsen ifølge krav 1 på grunnlag av beskrivelsen.

II-5. "Gjenkjenne bekreftelseskoden"

Det angis i det selvstendige krav 2 bl.a. at

Den mobile kommunikasjonsterminalen omfatter en enhet tilpasset til å gjenkjenne bekreftelsesbeskjeden

Beskrivelsen angir ikke ytterligere relevant veiledning for hva en slik enhet er eller hvordan den er innrettet. Beskrivelsen angir, på s. 5, l. 22-23,

Den mobile kommunikasjonsterminalen omfatter fortrinnsvis en enhet tilpasset til å gjenkjenne bekreftelsesbeskjeden, og etter dens kvittering anmode om en unik kode, for eksempel pin-kode, fingeravtrykk, osv., fra brukeren, og sender returneringssignalet etter kvitteringen for den korrekte koden.

Dette gir ingen teknisk veiledning for hva slags enhet den mobile kommunikasjonsterminalen fortrinnsvis skal inneholde. Innsigeren fremholder derfor at beskrivelsen på dette punkt er så utydelig at en fagmann ikke kan utøve oppfinnelsen ifølge krav 2 på grunnlag av beskrivelsen. Som en følge av den utydelige, utilstrekkelige beskrivelsen av oppfinnelsen som forklart ovenfor, vil en fagmann være i villrede om hvordan oppfinnelsen kan utføres innenfor kravets omfang. Vilkåret i PL § 8, 2. ledd er derfor ikke oppfylt. Det omstridte patentet må også av denne grunn oppheves.

Konklusjon

Av grunner som anført i det ovenstående begjærer innsigeren at patent NO-330271 oppheves, jf. Patentloven § 25.

Patenthavers anførsler:

Vi er uenige med innsigeren og vil gå igjennom innsigerens punkter.

I-1 og I-2

Når det gjelder oppfinnelsens tekniske effekt antar vi at dette allerede er vurdert av saksbehandleren, og innsigeren bringer ikke noe nytt i sin argumentasjon. Dette er et område der det allerede foreligger andre patenter av samme type, som kjennetegnes ved hvordan deler av systemet kommuniserer. Anførte P1 er et eksempel på dette.

I-2.2

Omtalte P1 er allerede diskutert og beskrevet under saksbehandlingen og i patentbeskrivelsen. I forhold til tabellen har vi følgende bemerkninger:

1. Innledningen viser at oppfinnelsene er innen samme felt.
2. En kjenningskode for terminalen, for eksempel telefonnummer. Sammenlikningen er den universelle (og ikke utdypende forklaringen): identification or authentication of the customer. Det er en distinkt forskjell mellom å gi terminalen en kjenningskode (for eksempel at din mobiltelefon har nummer 12345) kontra at brukeren angir et nummer 12345. mCASH skiller på terminalen og brukeren ved at terminalen har en identitet og at brukeren har en annen som bekreftes med PIN kode senere i forløpet av transaksjonen, det er summen av de 2 som utgjør tofaktor-autentisering). Innsigeren trekker her samme informasjon fra to avsnitt som ikke er direkte knyttet til hverandre og i realiteten omhandler to forskjellige ting.
3. I foreliggende patent beskrives i detalj hvordan vår server vil være koblet til en database som inneholder nødvendig informasjon. Igjen kombinerer innsigeren to avsnitt som ikke har teknisk relasjon til hverandre, der [0024] gir en generell angivelse av kommunikasjonsnettverket og [0027] gir en diskusjon av en metode for transaksjoner, men ingen av disse avsnittene nevner bruk av en database.
4. Neste del er viktig, da man her mener å kunne sammenlikne mCASH mot motpart system, noe som er helt galt. Her beskriver mCASH:
 Et brukersted (butikk) som har en kasse (terminal) som kan snakke med mCASH Serveren, der mCASH Serveren kjenner kontoen som butikken vil ha sine betalinger

utbetalt til. Dialogen er i patentet beskrevet som at kassen snakker med mCASH over et etablert nettverk (altså en direkte dialog mellom kassen om mCASH). I sammenligningen beskrives en HELT annen løsning der kassen i butikken snakker med systemets server gjennom betalerens mobiltelefon. Dvs. at det IKKE er beskrevet noen forbindelse mellom kassen og systemet utover som oppsettes gjennom betalerens mobiltelefon. Dette er en dramatisk forskjell da det ikke vil være aktuelt å la en mobiltelefon kontrollert av brukeren ha det autoritære svaret overfor kassen.

5. Dette er ikke utdypet tilstrekkelig til å diskutere.
6. Det er riktig at en overføringsordre sendes i begge systemene, men som nevnt over er kommunikasjonsveien en helt annen.
7. Her har vi samme kommentar som over.
8. Her er forskjellen som er avgjørende: Vi ber terminalen, når den mottar beskjed fra server, om å bekrefte betalingen med en kode (les: PIN kode). Det er ikke angitt i P1 og det er en dramatisk forskjell å ikke be kunden om å bekrefte sine belastninger med noen form for kode.
9. Belastningen blir utført. Innsigelsen hopper over behovet for bekreftelse fra kunden i denne sammenlikningen, en essensiell del av vårt krav, som spiller på behovet om sikkerhet i dialogen mellom partene i systemet, samt betalers bekreftelse med PIN-kode.
10. mCASH lar kassen lese av en strekkode eller annen kode, mens de snakker om en kode som overleveres til kassen over en kommunikasjonskanal som er opprettet mellom enhetene. Det er stor forskjell mellom å la kassen lese av en kode, og det å sende en identifikator gjennom en forbindelse opprettet, slik som beskrevet i P1. Det angitte eksemplet: der en strekkode skannes er lett og er en etablert standard som ikke krever ny maskinvare. Å opprette en infrarød forbindelse (slik P1 beskriver) mellom kassen og terminalen krever nytt utstyr i kassen og i mobiltelefonen, i tillegg til at det ikke inneholder kjente beskyttelser (sikring) av de data som evt. Skulle bli overført. Dette er vel også den eneste "tekniske" delen av klagers patent (at de snakker om hvordan man kobler kassen og telefonen gjennom infrarød).

Dermed finnes det vesentlige forskjeller mellom den foreliggende oppfinnelsen og teknikkens stand representert ved P1. Når det gjelder de øvrige motholdene vil vi kommentere noen av dem.

US20091615371

Systemet som er beskrevet ligner mye på mCASH, men med noen vesentlige unntak. For det første sendes PIN over nettverket som SMS, dette er usikkert og er noe vi evt. bør ta bort fra vår søknad om det er mulig, da vi aldri vil bruke SMS for å overføre data. Dette gir ingen sikkerhet på noe vis. Videre er teleoperatøren involvert ved at data slås opp av teleoperatøren, som tilsynelatende kan bekrefte kundens PIN, da denne er den samme som benyttes for å låse opp SIM. Det er for meg ukjent om teleoperatøren kjenner kundens PIN, da denne kan endres av kunden selv og dermed antas å være lokal for SIM-kortet (du kan endre PIN, uten adgang til nettverket), så mener jeg at grunnlaget for flyten i nevnte patent dessverre ikke fungerer. Men det berører jo ikke oss. Vi har ingen verifikasjon av data mot teleoperatøren.

US2008222048

Også her finnes noen vesentlige forskjeller. For det første benyttes igjen SMS for overføring av data mellom aktørene. Videre er det ett poeng at butikken kontakter server for å lage en kode (eksempel: Rema ringer mCASH og sier "jeg vil ha en betalingskode verdt 150 kroner"). Server leverer en kode til butikken, som deretter butikken får kunden til å fotografere. Innholdet sendes fra brukerens telefon til server (beskrevet som SMS, men dette er ikke mulig over SMS-protokollen), som der gjør oppslag av koden og finner dermed ut at

brukeren ønsker å betale 150,- til butikken. For å forsikre seg om at brukeren er rette vedkommende sender server beskjed tilbake til brukeren om at han må oppgi PIN. Brukeren sender PIN via SMS til server. (igjen er SMS livsfarlig). Når serveren har godtatt brukerens identitet (pga PIN mottatt på sms) ringer serveren opp til brukeren og ber ham oppgi kredittkortinfo. Som et alternativ ser det ut til at brukeren også kan taste dette inn i en SMS.

Systemet beskriver i detalj hvordan man med offset "krypto" kan bytte rundt på kredittkort-tallene for å gjøre prosessen av å sende kredittkort rundt om kring veldig sikkert. Det er ikke korrekt at dette er sikkert, ettersom du sender data i en SMS. Systemet er åpenbart dramatisk forskjellig. Hos mCASH sender ikke brukerstedet først beskjed til server om beløp, som deretter hentes tilbake og som brukeren skal fotografere. Utveksling av beløp skjer på serversiden (fra brukersted til mCASH og fra mCASH til bruk som så bekrefter transaksjonen).

EP1727085

Beskriver et system der en betaling blir bekreftet ved at brukere mottar en forespørsel (payment menu) til sin telefon som vedkommende må bekrefte. Den dekker også mer tekniske begreper om hvordan dette skal skje, slik som bruk av dataforbindelser og evt. programvare som kan installeres på den aktuelle telefonen. Hovedforskjellen er hvordan transaksjonen initieres. For det første skal brukeren oppgi mobilnummer til brukerstedet, som deretter sender en betalingsforespørsel til sin payment processing partner som om (eller tilsvarende) en kredittkort-transaksjon, men med bruk av mobilnummer. Dette er ikke mulig da dagens partner ikke vet hvilken metode som finnes bak nevnte mobilnummer. Antar vi at mobilnummer er kjent av mottakeren i bakkant skal denne produsere en betalingsforespørsel som sendes til mobilen. Det er ikke angitt hvordan dette skjer, ei heller hvilken konto som belastes, annet enn at kundens konto evt, er lagret i en RFID brikke som er omtalt senere som en ytterligere versjon av løsningen (der man altså går bort fra mobilnummer).

Ved at alle data befinner seg i RFID brikken skal man kunne belaste selve kontoen. Det er ingen beskrivelse om hvordan data sendes fra brukerstedet til server, fra server til bruker og deretter fra bruker til server mrd PIN og fra server til eieren av kontoen (bank) og deretter tilbake til både bruker og brukersted (bekreftelse på at betaling er utført). Det kan virke som om patentet i stor grad lener seg på eksisterende løsninger slik som kredittkort-prosessering (som patentet selv beskriver).

Vi anser dermed at de meddelte patentkravene angår en oppfinnelse som skiller seg vesentlig fra den kjente teknikk på bakgrunn av dette ber vi saksbehandleren avvise innsigelsen.

Patentstyret uttaler:

Oppfinnelsesspørsmålet, jf. pl § 1

Innsigeren er av den oppfatning at den patenterte gjenstanden i henhold til patentkravene ikke er en oppfinnelse i patentlovens forstand, og at systemet i krav 1 faller utenfor det patenterbare området, jf. pl § 1.

Til dette vil Patentstyret anføre at krav 1 spesifiserer at de enkelte delene i systemet er en mobil kommunikasjonsterminal, en sentral kommunikasjonstjener og en mottakerterminal. Disse elementene er tekniske elementer som gir teknisk karakter til den patenterte gjenstanden.

I tillegg nevnes også i krav 1 at det foregår elementer av kommunikasjon mellom de nevnte tekniske elementer. Kommunikasjon mellom tekniske elementer gir ytterligere teknisk karakter til den patenterte gjenstanden.

Videre så inneholder krav 1 trekket at "mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, der ovennevnte kode blir fremskaffet som en maskinleselig kode...". Patentstyret mener at dette trekket må i utgangspunktet tolkes som et trinn som utføres automatisk, uten menneskelig inngripen, og å inneha teknisk karakter idet utveksling av informasjon mellom én teknisk innretning (den mobile kommunikasjonsinnretningen) og én annen teknisk innretning (mottakerterminalen) i seg selv må anses for en teknisk funksjon, selv om informasjonsinnholdet muligens kunne anses for ikke-teknisk i seg selv. I dette tilfellet medfører overføringen av det i seg selv muligens ikke-tekniske innholdet at det i mottakerterminalen utføres videre trinn som for eksempel å overføre en beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren, dvs. overføringen av innholdet (kjenningskoden) fra den mobile kommunikasjonsinnretningen til mottakerterminalen har den tekniske effekt at mottakerterminalen kan utstyres med logikk som avgjør og initierer de videre tekniske trinnene i betalingsoperasjonen som dernest skal utføres for å fullføre betalingsoperasjonen.

Patentstyret finner derfor at løsningen som gitt i krav 1 ikke bare har teknisk karakter, men også at trekkene i den karakteriserende delen av kravet har en teknisk effekt.

Patentstyret er med andre ord ikke enig med innsigeren på dette punkt, idet Patentstyret finner systemet i krav 1 faller innenfor oppfinnelsesbegrepet i patentlovens forstand i henhold til pl § 1.

Datamaskinimplementert oppfinnelse

Innsigeren hevder sekundært at gjenstanden i følge krav 1 i patentet er en datamaskinimplementert oppfinnelse og at det derfor skal kreves en såkalt "ytterligere teknisk karakter" for at oppfinnelsen ikke skal være omfattet av unntaket fra patenterbare oppfinnelser, jf. pl § 1.

Ifølge gjeldene patentpraksis i Europa på dette området, så ser Patentstyret at det nå er en vanlig praksis ved for eksempel det europeiske patentkontoret (EPO - European Patent Office) at en datamaskinimplementert oppfinnelse er en oppfinnelse hvor et eller flere av trekkene i patentkravene ved en første betraktning er realisert ved hjelp av et program eller programmer. Patentstyrets praksis vil her være harmonisert med EPOs praksis.

Ved en første betraktning av krav 1 ser Patentstyret at kravet for eksempel inneholder "en kommunikasjonstjener som er forbundet med en database som inneholder informasjon...". Ved dette fremstår krav 1 klart å definere en oppfinnelse som omfattes av begrepet datamaskinimplementert oppfinnelse, idet en database med informasjon og interaksjonen med den normalt vil være realisert i programvare.

Det er dermed relevant å vurdere om oppfinnelsen ifølge krav 1 vurdert i sin helhet innehar teknisk karakter. Ved en slik vurdering har eventuell kjent teknikk ingen betydning. Finnes krav 1 som helhet ikke å ha teknisk karakter, ved at det for eksempel er tale om programvare som ikke gir noen annen effekt enn de vanlige endringer i strømmer, ladninger, og spenninger som oppnås i ethvert databehandlingssystems maskinvare, så er det relevant å vurdere om oppfinnelsen likevel som helhet har en såkalt "ytterligere teknisk effekt" utover slike vanlige fysiske effekter. I så fall kan en slik ytterligere teknisk effekt gjøre at oppfinnelsen ikke skal omfattes av unntaket fra patenterbare oppfinnelser, jf. pl § 1 annet ledd nr. 3.

Ovenfor har Patentstyret anført hvorfor krav 1 både har teknisk karakter og teknisk effekt, og det blir da ikke nødvendig å vurdere om det foreligger noen "ytterligere teknisk effekt", idet dette bare vil være aktuelt i de tilfeller der trekkene i kravet mangler teknisk karakter, slik det for eksempel kan være i de tilfeller der kravet er rettet mot et dataprogram.

Patentstyret finner derfor at oppfinnelsen ifølge krav 1 ikke skal være omfattet av unntaket fra patenterbare oppfinnelser, jf. pl § 1 annet ledd nr. 3.

Beskrivelsens tilstrekkelighet, jf. pl § 8 annet ledd tredje setning.

For å avgjøre om beskrivelsen er så tydelig at en fagmann på grunnlag av den skal kunne utøve oppfinnelsen, så vil det være nødvendig å se på søknaden som helhet, inkludert beskrivelsen, patentkravene og tegningene. Hensikten med bestemmelsen i pl § 8 annet ledd tredje setning er å sikre at søknadens beskrivelse inneholder tilstrekkelig informasjon til at fagmannen kan utøve oppfinnelsen i det omfang som kreves beskyttet, og gjøre leseren i stand til å forstå hva som er oppfinnelsen ifølge patentkravenes bidrag til teknikkens stilling.

Ved å ta utgangspunkt i patentkravene, vil alle trekkene i krav 1 være bestemmende for å se om fagmannen har tilstrekkelig informasjon i søknaden som gjør ham i stand til - på grunnlag av den alminnelige kunnskap på området - å få en tilstrekkelig teknisk forståelse av oppfinnelsen til at han kan utøve den, og hva som er bidraget til teknikkens stilling. Det kan være hensiktsmessig å se først på den karakteriserende delen av krav 1, da den er av sentral betydning for oppfinnelsen, og ment å angi bidraget til teknikkens stilling.

Den karakteriserende delen av krav 1 innleder med at "mottakerdelen er tilpasset til å lese en kjenningskode fra den mobile kommunikasjonsterminalen". Fagmannen vil således forstå at han skal tilpasse mottakerdelen på en eller annen måte for å utføre den ønskede funksjonen. Det eneste som fremgår av resten av krav 1 om hva denne tilpasningen kan bestå i antydes av at "kjenningskoden skal være maskinlesbar". Selv om den resterende delen av kravets karakteriserende del angir eksempler på hvordan en maskinlesbar kjenningskode kan fremskaffes i den mobile kommunikasjonsterminalen, så står det fortsatt nokså åpent for fagmannen hvordan tilpasningen av mottakerterminalen faktisk kan utføres, idet uttrykket "maskinlesbar" normalt må forstås forholdsvis bredt.

Fagmannen vil således lese søknadens øvrige innhold for å lete etter anvisninger for hvordan en slik tilpasning kan utføres. Tegningene gir ingen direkte anvisninger eller antydninger om hvordan en slik tilpasning av mottakerdelen kan gjøres, idet de bare består av informasjonsflytdiagrammer uten noen ytterligere informasjon eller hint om tekniske tilpasninger av mottakerdelen. Patentets beskrivelse har et eneste avsnitt, siste avsnitt på side 5 som sier noe om denne tilpasningen. Dette avsnittet er en imidlertid en kopi av kravets ordlyd, så fagmannen finner heller ikke der noen anvisninger av hva denne tilpasningen av mottakerdelen består av.

Fagmannen vil typisk også lese formuleringen på side 5, linjene 12-15 i beskrivelsen der det står at "mottakerterminalen eller den mobile kommunikasjonsterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til ... kommunikasjonstjener 12, som representerer kjenningskoden...". Denne formuleringen gjør at fagmannen ytterligere forvirres omkring hva som er den nødvendige tilpasningen av mottakerdelen, idet formuleringen over må forstås slik at det er den mobile kommunikasjonsterminalen som selv sender en kjenningskode til kommunikasjonstjeneren.

Patentstyret finner derfor at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig tydelig til at en fagmann på grunnlag av den kan utøve oppfinnelsen. Patentet oppfyller således ikke patentlovens krav til beskrivelsens tydelighet, jf pl § 8 annet ledd tredje setning.

Til tross for beskrivelsens mangler vil Patentstyret i de neste avsnitt foreta en nyhets- og oppfinnelseshøydevurdering basert på patentkravenes ordlyd og de fortolkninger som kan gjøres ut fra beskrivelsen.

Nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. pl § 2.

Innsiger har særlig vist til publikasjonen P1 (tilsvarer Patentstyrets anførte dokument D3) og utførlig redegjort for søknadens patentkrav med hensyn på manglende nyhet og oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i P1, spesielt i en sammenlikningstabell under avsnitt I-2.2 i innsigelsen. Tabellen inneholder ti rader, hvor hver rad identifiserer trekk i patentets krav 1 med referanse til relevante partier i P1.

Innsiger hevder at teknikken beskrevet i P1 er mye mer relevant for det foreliggende patentet enn omtalen i patentets beskrivelse skulle tilsi, og henstiller derfor til Patentstyret å gjøre en ny gjennomgående vurdering av P1`s relevans for patenterbarheten, i lys av denne redegjørelsen.

For dokumentene P2-P7 har innsiger foretatt en samlet gjennomgang, uten å fremheve noen av disse spesielt.

Patentsøker har sagt seg er uenig med innsigeren angående dokumentet P1, og har detaljert kommentert innsigerens tabellariske fremstilling i ti punkter og konkludert med at det finnes vesentlige forskjeller mellom den foreliggende oppfinnelsen og teknikkens stand representert ved P1. Patentsøker har videre kommentert innsigers anførte dokumenter P3, P4 og P6.

Patentstyret har gjennomgått innsigers tabell og patenthavers tilsvarende punktvis vurderinger av P1. For punktene 4., 8. og 9. kan Patentstyret si seg enig med patenthaver, slik disse punktene er kommentert. Imidlertid ser Patentstyret at patenthavers kommentar til punkt 10. vektlegger at den maskinleselige kjenningskoden er en strekkode eller en annen kode, men slik dette trekket i krav 1 er formulert, er det ikke begrenset til strekkode eller annen kode, men enhver kode som er formatert slik at den kan leses av en maskin med et tilpasset maskinlesegrensesnitt. Patentstyret er her enig med innsiger.

Ved gjennomgang av de anførte dokumentene fra innsiger, er Patentstyret kommet til at P2 (DE 199 03 822 A1) heller enn P1, representerer den nærmeste tidligere kjente teknikk. I og med at ingen av de øvrige dokumentene P3 - P7 er spesielt fremhevet av innsiger og anført detaljert mot patentets krav, kan Patentstyret ikke se at noen av disse kommer nærmere patentets krav enn P2. Patentstyret finner derfor ingen foranledning til å vurdere patenterbarhet etter vilkåret i patentloven § 2 første ledd overfor hvert av eller en kombinasjon av P3 - P7.

Forut for nyhets og oppfinnelsesvurderingen, vil Patentstyret påpeke at i patentets krav 1 foreligger to alternative utførelser, ved at i det fjerde trekket er angitt et alternativ hvor enten mottakerterminal eller den mobile kommunikasjonsterminalen inngår. For begge alternativene er følgende trekk felles:

- en mobil kommunikasjonsterminal med en unik kjenningskode;
- en sentral kommunikasjonstjener forbundet med en database inneholdende informasjon angående bankkontoen til en bruker av den mobile kommunikasjonsterminal og tilpasset til å overføre kapital mellom bankkontoer;

- en mottakerterminal tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, der mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto som er tilgjengelig for den sentrale kommunikasjonstjeneren;
- den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å sende en bekreftelsesbeskjed til den mobile kommunikasjonsterminalen;
- den mobile kommunikasjonsterminalen blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden, å be om en akseptkode fra brukeren og til å returnere et akseptsignal til den sentrale kommunikasjonstjeneren;
- den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å utføre den anmodede kapitaloverføringen etter mottak av akseptsignalet.

I den første alternative utførelsen er mottakerterminalen tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, idet

- mottakerterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren hvor beskjeden representerer kjenningskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen og mengden (kapital) som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto, og
- mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, der kjenningskoden blir fremskaffet som en maskinleselig kode, slik som strekkode, RFID osv.

I den andre alternative utførelsen er den mobile kommunikasjonsterminalen tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, der

- den mobile kommunikasjonsterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren hvor beskjeden representerer kjenningskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen og mengden (kapital) som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto.

I den andre alternative utførelsen fremgår ifølge krav 1 at mottakerterminalen er tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, men kommunikasjonen som videre fremgår er bare mellom den mobile kommunikasjonsterminalen og den sentrale kommunikasjonstjeneren. De trekkene som fremgår av karakteristikken i krav 1, som angår mottakerterminalens lesing av kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, for overføring av kjenningskoden til mottakerterminalen, vil derfor ikke komme til anvendelse slik det er formulert derfor i den andre alternative utførelsen.

Med hensyn til patenterbarhetsvurdering etter vilkåret i patentloven § 2 første ledd, vil Patentstyret anføre:

P2 beskriver en fremgangsmåte og system for gjennomføring av kontantløs betaling eller overføring av penger på en enkel, men sikker måte, hvor det inngår en mobiltelefon, en forhandlerstasjon og en kontoavstemmingsinnretning som kan kommunisere ved bruk av eksisterende kommunikasjonssystemer, som GSM mobiltelefonsystem og etablerte dataforbindelser (spalte 1, linjene 56-67; spalte 2, linjene 31-51).

Nedenfor er trekkene i patentets krav 1 angitt med benevnelser a) – h) i samme rekkefølge som i krav 1, og med henvisning i parentes til tilsvarende elementer som fremgår av P2:

a) en mobil kommunikasjonsterminal ("Mobilfunkslefon" - mobiltelefon) med en unik kjenningsskode (spalte 2, linjene 52-59; spalte 8, linjene 29-30);

b) en sentral kommunikasjonstjener ("Abgleicheinrichtung" - kontoavstemmingsinnretning) forbundet med en database inneholdende informasjon angående bankkontoen til en bruker av den mobile kommunikasjonsterminal og tilpasset til å overføre kapital mellom bankkontoer (spalte 4, linjene 22-31, 43-63; spalte 8, linjene 55-61, 63-65);

c) en mottakerterminal ("Händlerstation" - forhandlerstasjon) tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, der mottakerterminalen også er relatert til en bankkonto som er tilgjengelig for den sentrale kommunikasjonstjeneren (spalte 3, linjene 32-39; spalte 4, linje 64 - spalte 5, linje 10);

e) den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å sende en bekreftelsesbeskjed til den mobile kommunikasjonsterminalen (spalte 3, linjene 15-19; spalte 8, linje 65-spalte 9, linje 1);

f) den mobile kommunikasjonsterminalen blir tilpasset til, ved mottak av bekreftelsesbeskjeden, å be om en akseptkode fra brukeren og til å returnere et akseptsignal til den sentrale kommunikasjonstjeneren (spalte 3, linjene 20-31; spalte 9, linjene 4-6);

g) den sentrale kommunikasjonstjeneren blir tilpasset til å utføre den anmodede kapitaloverføringen etter mottak av akseptsignalet (spalte 5, linjene 15-23; spalte 9, linjene 10-11).

I en første utførelse er mottakerterminalen tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, idet

d) mottakerterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren hvor beskjeden representerer kjenningsskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen og mengden (kapital) som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto (spalte 5, linjene 11-14; spalte 8, linjene 47-54), og

h) mottakerterminalen er tilpasset til å lese kjenningsskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen, der kjenningsskoden blir fremskaffet som en maskinleselig kode, (slik som strekkode, RFID osv.).

Patentstyret vil her påpeke at P2 nevner spesielt et infrarødt grensesnitt for overføring og innlesning av kjenningsskoden, som kan være i stedet for manuell inngivelse, men ved bruk av et infrarødt grensesnitt vil også kjenningsskoden måtte bli fremskaffet som en maskinleselig kode for å kunne overføres ved et infrarødt grensesnitt mellom apparatene og være maskinlesbare (spalte 3, linje 63 – spalte 4, linje 10; spalte 8, linjene 47-50). Bemerk at eksemplene gitt i trekk h) er ikke begrensende for trekket.

Tilsvarende som i uselvstendig krav 2, fremgår følgende trekk av P2:

- den mobile kommunikasjonsterminalen omfatter en enhet tilpasset til å gjenkjenne bekreftelsesbeskjeden og etter dens mottak å anmode om en unik kode, som PIN-kode, fra brukeren, og som sender returneringssignalet etter kvitteringen av den korrekte koden (spalte 3, linjene 15-31).

Et transaksjonsforløp i samsvar med krav 1 er beskrevet i P2 spalte 8, linje 21 – spalte 9, linje 15, og er fremvist tabellarisk i Fig. 5a og 5b. Den tabellariske fremvisningen relaterer seg til krav 1 på følgende måte:

Funksjonen angitt for "Händlerstation" i første rad tilsvarer funksjonene i trekkene a), d) og h), og i andre rad av funksjonene i trekkene c) og d), som angitt ovenfor.

Funksjonen angitt for "Abgleichrichtung" i tredje og fjerde rad tilsvarer funksjonen i trekk b), i sjette og i syvende rad av funksjonen i trekk e), og i ellevte rad av funksjonen i trekk g), som angitt ovenfor.

Funksjonen for "Mobilfunktelefon" i åttende, niende og tiende rad tilsvarer funksjonen i trekk f), som angitt ovenfor.

Følgelig mangler den første utførelsesform som er angitt i krav 1 og krav 2 nyhet, jf. pl § 2 første ledd. Når nyhet mangler, foreligger ikke oppfinnelsehøyde, jf. pl § 2 første ledd.

I en andre utførelse er den mobile kommunikasjonsterminalen tilpasset til kommunikasjon med den sentrale kommunikasjonstjeneren, idet

d) den mobile kommunikasjonsterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren hvor beskjeden representerer kjenningskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen og mengden (kapital) som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto.

I denne utførelsen vil trekket h) ikke komme til anvendelse i systemet, idet det er den mobile kommunikasjonsterminal som overfører beskjed som representerer kjenningskoden, og ikke mottakerterminalen, slik dette trekket er formulert:

h) mottakerterminalen er tilpasset til å lese *kjenningskoden fra den mobile kommunikasjonsterminalen*, der kjenningskoden blir fremskaffet som en maskinleselig kode, slik som strekkode, RFID osv.

Den andre utførelsesformen i krav 1 fremgår således ikke direkte og entydig fra hver av utførelsesformene i P2, og innehar nyhet.

Imidlertid fremgår av P2 en tredje utførelsesform som er beskrevet i spalte 4, linjene 11-21 og spalte 9, linjene 16-57, og er fremvist tabellarisk i Fig. 6.

I denne utførelsesformen fremgår at den mobile kommunikasjonsterminalen er tilpasset til å sende en beskjed til den sentrale kommunikasjonstjener som representerer kjenningskoden til den mobile kommunikasjonsterminalen og mengden som skal bli overført fra brukerens bankkonto til mottakerens bankkonto (spalte 9, linjene 23-31 og 43-57).

Den tekniske effekten av at den mobile kommunikasjonsterminalen selv sender beskjed til den sentrale kommunikasjonstjeneren om kjenningskode og beløpet som skal overføres er at betalingen kan utføres også i de situasjoner/tilfeller der mottakerterminalen ikke har selvstendig kontakt med den sentrale kommunikasjonstjeneren. En annen effekt er en sikkerhetsmessig fordel der informasjon om den mobile kommunikasjonsterminalen ikke sendes til mottakerterminalen, som fra den mobile kommunikasjonsterminalens brukers side kan sees på som en usikker enhet.

Det objektive tekniske problem som løses ved den andre utførelsesformen i krav 1, kan anses å være å komme frem til en betalingsløsning som er uavhengig av mottakerterminalen på brukerstedet og som reduserer til et minimum den mengde sensitiv informasjon som sendes til denne mottakerterminalen.

I systemet i P2 fremgår at kommunikasjonen for overføring av kjenningsskode og beløpet som skal overføres mellom kontoene til den sentrale kommunikasjonstjeneren, kan foretas enten fra mottakerterminalen eller fra den mobile kommunikasjonsterminalen.

Stilt overfør det ovenfor nevnte objektive tekniske problem, vil en fagmann på området som må antas å tenke over hvordan informasjon kan utveksles på best mulig måte i et betalingssystem og med kjennskap til dokument P2 se at kommunikasjonen foregår på litt forskjellige måter i den andre og den tredje utførelsesform i P2, og bli nokså direkte henledet til å kombinere trekk fra disse for derved å komme frem til den andre utførelsesformen i krav 1.

Følgelig mangler den andre utførelsesformen i krav 1 oppfinneshøyde, jf. pl § 2 første ledd.

Patentstyret finner derfor at patentkravene ikke oppfyller patenterbarhetsvilkåret ifølge patentloven § 2 første ledd.

Konklusjon:

I henhold til det ovenstående, og i medhold av patentloven § 25, har Patentstyret tatt følgende beslutning:

Patent nummer 330271 oppheves

Jan Ove Askautrud

Kai Haugseth

Inger Sofie Næsgaard