



Mål nr 04-184

Patent nr 9701814-7

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-10-30 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Comex Electronics AB (patenthavare)
Ombud: Bjerkéns Patentbyrå KB

Motparter: 1. TeliaSonera AB (invändare 1)
2. Bankgirocentralen BGC AB (invändare 2)
3. Visa Sweden Förening VSF Service AB (invändare 3)
Ombud för 1-3: Groth & Co KB

4. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (invändare 4)
Ombud: Jan Nilsson, Ström & Gulliksson IPC AB

5. Sonera Smarttrust Ltd. (invändare 5)
Ombud: Albihs Stockholm AB

Målet gäller: Upphävande av patent på förfarande, aktivt kort, system samt användning av aktivt kort för att genomföra en elektronisk transaktion.

DOMSLUT

Patentbesvärslagen bifaller inte överklagandet.

EE

Postadress
Box 24160
104 51 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 108

Telefon
08-783 38 50

Fax
08-783 76 37

Org.nr
202100-3971

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Access Security Sweden AB ansökte den 15 maj 1997 om patent på en uppfinning benämnd "Elektronisk transaktion". Patent meddelades den 8 maj 2000.

I den till ifrågavarande patent hörande beskrivningen anges bl.a. följande om uppfinningen, dess bakgrund och syfte.

Föreliggande uppfinning hänför sig allmänt till elektroniska transaktioner, dvs. främst betalningar, som sker på elektronisk väg. Uppfinningen avser speciellt elektroniska transaktioner som sker under utnyttjande av ett användarkort, såsom ett bankkort, kreditkort, kontokort, eller dylikt, vilket kort är ett så kallat aktivt kort. - Under senare år har intresset för elektroniska transaktioner ökat markant, särskilt i takt med att Internet fått ett kraftigt genomslag. Säkerhetsfrågor har härvid hamnat i fokus, och det har föreslagits olika system och standarder som skall garantera säkerheten i samband med elektroniskt översändande av transaktionsmeddelanden. Av särskilt intresse har varit hur man skall skydda exempelvis över Internet överförda kreditkortsnummer i samband med handel över Internet. Föreslagna system och standarder har det gemensamt att de bygger antingen på att känslig information, som kan missbrukas, t ex ett kreditkortsnummer, icke skall överföras över kommunikationsnätet, eller på att sådan känslig information skall överföras i krypterad form. I båda alternativen ligger tonvikten på förhållandevis komplicerade administrativa rutiner och systemkonfigurationer, etc., vilket såsom inses innebär begränsningar och hinder för ett mera allmänt utnyttjande.

Ett huvudsyfte med föreliggande uppfinning är att möjliggöra elektroniska transaktioner på ett förenklat sätt under bibehållande av full säkerhet.

- - - Uppfinningen baserar sig sålunda på en insikt om det fördelaktiga i att utnyttja speciella transaktionsmeddelanden, som oberoende och under full egen kontroll skapas av en användare och som har sådan beskaffenhet, att de endast kan ha skapats av användaren i fråga, icke kan ha manipulerats under översändande till en mottagare eller adressat utan att detta lätt kan konstateras (äkthetskontroll), och enkelt kan "valideras" efter översändande i och för slutförande av önskad transaktion. Enligt uppfinningen utnyttjar avsändaren ett honom tillordnat unikt aktivt kort med däri lagrad privat nyckel (vars publika motsvarighet i ett asymmetriskt kryptosystem är allmänt tillgänglig) för att förse ett av avsändaren skapat transaktionsmeddelande med en för avsändaren unik digital signatur, varefter det signerade transaktionsmeddelandet kan översändas på godtyckligt sätt. - Endast en rättmätig användare av det aktiva kortet kan aktivera detta för signering, varigenom ett grundläggande identitetskrav är uppfyllt. Den digitala signaturen innebär vidare ett datalås som omöjliggör meddelandemanipulering utan upptäckt vid senare äkthetskontroll med utnyttjande av den allmänt tillgängliga publika nyckel, som hör till användaren. Användarens oberoende skapande av transaktionsmeddelandet innebär full kontroll av innehållet i meddelandet. Uppfinningen innebär sålunda krav på koppling av känsliga uppgifter, såsom ett kortnummer, i det överförda transaktionsmeddelandet till en digital signatur för att uppgifterna i fråga skall vara användbara. I avsaknad av en koppling till en digital signatur är uppgifterna sålunda i princip värdelösa och kan följaktligen icke missbrukas för falska nättransaktioner, även om det skulle kunna fångas upp av någon utomstående i samband med ett översändande av transaktionsmeddelandet. Hur översändandet sker blir i princip utan betydelse. Detta innebär ett synsätt som är helt motsatt dagens strävanden efter att åstadkomma särskilda, säkra, dvs. krypterade, kommunikationssystem för översändande av transaktionsmeddelanden över exempelvis Internet.

TeliaSonera AB (TeliaSonera), Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirocentralen), Visa Sweden Förening VSF Service AB (Visa), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) och Sonera Smarttrust Ltd. (Sonera Smarttrust) gjorde invändning mot det meddelade patentet.

TeliaSonera anförde till stöd för sin invändning att uppfinningen saknade nyhet eller uppfinningshöjd och hänvisade till femton olika dokument. Däribland följande dokument som också anfördes av Patentverket under handläggningen före patentmeddelandet.

– D1 US 4 926 480 A

Bankgirocentralen och Visa som framställde en gemensam invändning anförde till stöd för sin invändning att uppfinningen saknade nyhet eller åtminstone uppfinningshöjd i förhållande till fyra olika dokument och bland dessa följande.

– D5 ”SmartCard Guide. En värld av personifierade tjänster och service.” Av Magnus Andersson och Petter Ljunggren. Examensarbete publicerat av Telia, maj 1995.

Ericsson anförde till stöd för sin invändning att uppfinningen saknade nyhet eller uppfinningshöjd i förhållande till fem olika dokument och bland dessa följande.

– D2 JP 3-26126 A

Sonera Smarttrust anförde till stöd för sin invändning att uppfinningen saknade såväl nyhet som uppfinningshöjd och hänvisade till nitton olika dokument och bland dessa följande.

– D4 SE 506 506 C2

Under handläggningen i Patentverket har patentet överförts till Comex Electronics AB (Comex).

Patentverket upphävde, genom det överklagade beslutet, patentet samt anförde att uppfinningen enligt de då gällande patentkraven saknade nyhet i förhållande till anförd känd teknik med hänvisning till D1.

Yrkanden m.m.

Comex har i Patentbesvärsrätten yrkat att patentet ska upprätthållas med patentkrav i någon av fem alternativa uppsättningar som inkom den 5 juni 2009 och är benämnda förstahandsyrkande - femtehandsyrkande.

TeliaSonera och medparter har bestritt ändring.

Uppfinningen definieras på följande sätt i de i första hand åberopade självständiga patentkraven 1, 21, 24 och 28.

1. Förfarande vid genomförande av elektroniska transaktioner,

varvid en avsändare av transaktionsmeddelanden tilldelas ett aktivt kort med tillhörande unik identitet

och i kortet skyddat lagrad privat nyckel och varvid en tillhörande publik nyckel hålls allmänt tillgänglig

k ä n n e t e c k n a t a v

att avsändaren i samband med en elektronisk transaktion under egen kontroll,

genom egen inmatning av meddelandeuppgifter,

skapar, baserat på inmatade transaktionsuppgifter, ett transaktionsmeddelande, som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter, varvid transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara,

samt i sitt aktiva kort förser det skapade transaktionsmeddelandet med sin digitala signatur under utnyttjande av sin nämnda privata nyckel

i och för senare utmatning och avsändande av transaktionsmeddelandet.

21. Aktivt kort för genomförande av elektroniska transaktioner, innefattande

- organ för lagring av unika kortidentifieringsuppgifter,

- organ för skyddad lagring av en privat nyckel och
- organ för lagring av en asymmetrisk algoritm,

k ä n n e t e c k n a t a v att det vidare innefattar

- organ för inmatning av transaktionsuppgifter i kortet,
- processororgan för att i kortet skapa ett transaktionsmeddelande baserat på inmatade transaktionsuppgifter, såsom uppgifter om belopp och mottagare, och eventuellt i kortet lagrade uppgifter, såsom uppgifter om avsändare och företrädesvis ett löpnummer, och för att förse transaktionsmeddelandet med en digital signatur på basis av nämnda privata nyckel och nämnda asymmetriska algoritm, varvid transaktionsmeddelandet innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter och skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara, samt
- organ för utmatning av det signerade transaktionsmeddelandet,

varigenom transaktionsmeddelandet skapas av en avsändare under egen kontroll i samband med en elektronisk transaktion.

24. System innefattande en kombination av ett aktivt kort och en för kommunikation med det aktiva kortet anordnad användarkontrollerad kommunikationsenhet, med vilken kortet är anordnat att sammanföras i och för åstadkommande av ett elektroniskt transaktionsmeddelande, varvid kortet innefattar

- organ för lagring av unika kortidentifieringsuppgifter,
- organ för skyddad lagring av en privat nyckel,
- organ för lagring av en asymmetrisk algoritm,
- processororgan för att förse ett skapat transaktionsmeddelande med en digital signatur baserat på nämnda privata nyckel och nämnda algoritm, och
- organ för utmatning av det signerade transaktionsmeddelandet, varjämte

kommunikationsenheten innefattar

- organ för inmatning av transaktionsuppgifter i kortet,

k ä n n e t e c k n a t a v

att nämnda processororgan är inrättat att i kortet skapa ett transaktionsmeddelande baserat på inmatade transaktionsuppgifter, varvid transaktionsmeddelandet innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter och skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara, varigenom transaktionsmeddelandet skapas av en avsändare under egen kontroll i samband med en elektronisk transaktion.

28. Användning av ett aktivt kort med däri skyddad lagrad privat nyckel som organ för kommunikationsnätberoende skapande, baserat på inmatade transaktionsuppgifter, av ett elektroniskt transaktionsmeddelande försett med en på den privata nyckeln baserad digital signatur, varvid transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara.

Patentkraven enligt andrahandsyrkandet överensstämmer med dem enligt förstahandsyrkandet med den skillnaden att patentkrav 28 har utgått.

I patentkraven enligt tredjehandsyrkandet har i förhållande till andrahandsyrkandets patentkrav införts bestämningen ”oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare” efter bestämningen ”genom egen inmatning av meddelandeuppgifter” i patentkravet 1 samt sist i patentkraven 21 och 24.

Patentkraven enligt fjärdehandsyrkandet motsvarar tredjehandsyrkandets patentkrav med tillägget, i de självständiga patentkraven, av bestämningen ”varvid transaktionsmeddelandet skapas fristående från det kommunikationsnät, som utnyttjas för senare avsändande av transaktionsmeddelandet” från patentkrav 3 enligt tidigare yrkanden. Detta patentkrav har utgått varvid övriga patentkrav har omnumrerats och de självständiga patentkraven har givits numren 1, 20 och 23.

Patentkraven enligt femtehandsyrkandet motsvarar fjärdehandsyrkandets patentkrav med den skillnad att patentkrav 5 har utgått varvid övriga patentkrav har omnumrerats och de självständiga patentkraven har givits numren 1, 19 och 22 och att bestämningen att transaktionsmeddelandet skapas ”med hjälp av i kortet i förväg inlagda avsändaruppgifter” från fjärdehandsyrkandets patentkrav 5 tillförts dessa självständiga patentkrav.

Grunder m.m.

Comex har som grund för sin talan hållit fast vid att uppfinningen så som den definieras i patentkraven uppvisar nyhet och uppfinningshöjd.

TeliaSonera och medparter har som grund för talan hållit fast vid att den i patentkraven angivna uppfinningen saknar nyhet alternativt uppfinningshöjd.

Vidare har TeliaSonera, Bankgirocentralen och Visa samt Sonera Smarttrust i Patentbesvärsrätten som en ny grund åberopat att de självständiga patentkraven i tredje – femtehandsyrkandet ändrats på ett sätt som inte har stöd i grundhandlingarna, genom tillägget av bestämningen ”oberoende

av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare”.

Comex har bestritt att det saknas erforderligt stöd i grundhandlingarna.

Åberopade dokument

TeliaSonera har i Patentbesvärsrätten åberopat D1 och D2.

Bankgirocentralen och Visa har i Patentbesvärsrätten åberopat D1 och D5.

Sonera Smarttrust har i Patentbesvärsrätten förutom D1 och D4 även åberopat följande dokument.

– D3 US 4 959 788 A

Ericsson har i Patentbesvärsrätten åberopat D1.

Utveckling av talan

Parterna har i sin utveckling av talan till viss del utgått från en uppdelning av bestämmelserna (särdragen) i patentkravet 1 enligt förstahandsyrkandet enligt följande.

- (a) Förfarande vid genomförande av elektroniska transaktioner,
- (b) varvid en avsändare av transaktionsmeddelanden tilldelas ett aktivt kort med tillhörande unik identitet
- (c) och i kortet skyddat lagrad privat nyckel och varvid en tillhörande publik nyckel hålls allmänt tillgänglig
kännetecknat av
- (d) att avsändaren i samband med en elektronisk transaktion under egen kontroll,
- (e) genom egen inmatning av meddelandeuppgifter,
- (f) skapar,
- (g) baserat på inmatade transaktionsuppgifter,
- (f) ett transaktionsmeddelande,
- (h) som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter,
- (i) varvid transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara,
- (j) samt i sitt aktiva kort förser det skapade transaktionsmeddelandet med sin digitala signatur under utnyttjande av sin nämnda privata nyckel i och
- (k) för senare utmatning och avsändande av transaktionsmeddelandet.

Parterna har sammanfattningsvis anfört följande.

Comex

D1

Av patentverkets beslut om upphävande av patent med beslutsdatum 19 maj 2004, framgår att D1 anses vara det mest relevanta dokumentet. Emellertid uppvisar inte D1 alla särdrag i kraven /.../ som kommer att framgå av följande argumentation.

Av spalt 6, rad 29-41 framgår särdragen (a) och (b). Av spalt 6, rad 42-51 framgår endast särdraget (c). Vi håller med om att det av spalt 9, rad 55-68, framgår att T kan vara innehållet i kortet C. Emellertid skapas inte meddelandet i den manipuleringsssäkra delen T såsom felaktigt påstods i grunderna för besvär som skickades in av patenthavaren den 24 september 2004. Således framgår inte särdragen (f), (g), (h) och (i) av D1. I den manipuleringsssäkra delen förses meddelandet med en digital signatur, vilket framgår av spalt 7, rad 1-13 i D1. Detta motsvarar särdraget (j). Hur transaktionsmeddelandet skapas framgår emellertid inte av spalt 7, rad 1-13. Hur meddelandet skapas framgår överhuvudtaget inte av D1. I patentverkets beslut nämns i den näst sista meningen i det tredje stycket på sidan 2 att "Användaren kan genom egen inmatning skapa ett transaktionsmeddelande i det aktiva kortet" utan någon hänvisning till något avsnitt i D1.

I det tredje stycket på sidan 2 i patentverkets beslut nämns att det aktiva kortet innehåller processororgan (111), minnesorgan (112), inmatningsmedel (113) såsom en knapp-sats och en display (114). I det fjärde stycket på sidan 2 i patentverkets beslut framgår att processororgan (111) och minnesorgan (112) i D1 anses motsvara i förväg inlagd programvara i enlighet med uppfinningen. Emellertid framgår det inte av D1 att kortet och inmatningsmedlet (113) är anordnat för inmatning av transaktionsuppgifter. Knapp-satsen kan ha många uppgifter förutom inmatning av transaktionsuppgifter såsom exempelvis inmatning av en PIN-kod, såsom nämns i spalt 8, rad 5-22. I nämnda stycke nämns exempelvis även att C kan ha minneselement vars innehåll kan ändras om kortet C skall vara användbart för en annan person. Minneselementen måste utgöra en del av minnesorganet (112). Processororganet (111) måste användas för att jämföra en inmatad PIN-kod med en i minnesorganet (112) lagrad PIN-kod. Av nämnda stycke framgår således flera olika användningsområden för inmatningsmedlet (113), minnesorganet (112) och displayen, men användandet av dem för att mata in transaktionsuppgifter nämns inte. Inte heller nämns något i D1 om att i minnesorganet i förväg lagras programvara med vars hjälp transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet baserat på inmatade transaktionsuppgifter. I motsats därtill nämns i D1 andra användningsområden för minnesorganet (112). I D1 nämns ordet meddelande på några ställen, bland annat i spalt 7, rad 3, spalt 13, rad 43, och spalt 14, rad 23. Emellertid nämns inte i D1 hur meddelandet skapas. I spalt 11, rad 46-65 beskrivs ett exempel på en betalning. I exemplet nämns inte hur något meddelande motsvarande transaktionsmeddelandet skapas utan exemplet är inriktat på digitala signaturer.

D2

D2 beskriver en anordning för att på ett säkert sätt förse ett meddelande med en elektronisk signatur. Såsom framgår av D2 och det tredje stycket nerifrån på sidan 6 tillhandahålls ett IC-kort 3b vilket innefattar en informationsinmatningsdel 10 med ett tangentbord. Ett meddelande som skall föras med en elektronisk signatur kan matas in på IC-kortet med hjälp av tangentbordet på informationsinmatningsdelen. Emellertid utförs i D2 inte steget (i).

Nyhet

Av ovanstående resonemang framgår klart att särdragen (d) till och med (i) inte framgår av vare sig D1 eller D2.

Uppfinningshöjd

Såsom nämnts ovan skiljer sig kravet 1 från D1 genom särdragen d, e, f, g, h och i.

Det objektiva tekniska problemet utgående från D1 är hur man på ett säkrare sätt skall kunna utföra elektroniska transaktioner med ett aktivt kort. Detta löses på ett fördelaktigt sätt med särdragen enligt uppfinningen. Genom att transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara, vilket motsvarar särdraget (i), kan den elektroniska transaktionen påverkas av i förväg bestämda data. Exempelvis kan en trogen kund X ha beviljats rabatt med Y procent vid köp hos en viss affärskedja Z. Denna beviljade rabatt hos affärskedjan Z kan finnas inlagd på kortet tillsammans med eventuella andra rabatter hos andra affärskedjor. När kunden X handlar i en affär som tillhör affärskedjan Z kan rabatten dras ifrån redan vid skapandet av transaktionsmeddelandet. Vidare erhålls med ett förfarande enligt patentkrav 1 en större säkerhet genom att innehållet i meddelandet skapas av användarens egenhändigt inmatade uppgifter.

Om en fackman utgående från D1 skulle komma fram till uppfinningen skulle han behöva inse att det är fördelaktigt att avsändaren i samband med en elektronisk transaktion under egen kontroll, genom egen inmatning av meddelandeuppgifter, skapar, baserat på inmatade transaktionsuppgifter, ett transaktionsmeddelande, som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter. Eftersom det i D1 inte närmare beskrivs hur meddelandet skapas kan det inte anses närliggande för en fackman att komma fram till detta. Fackmannen skulle dessutom behöva inse att det är fördelaktigt att låta transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara. Inte heller detta framgår av D1.

Om en fackman inom området skulle kombinera D1 och D2 skulle han möjligen inse att det går att mata in ett meddelande med hjälp av tangenterna på kortet. Emellertid skulle han inte heller från D2 få någon ledning att låta transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara. Det nämnda särdraget finns inte heller nämnt i någon av de andra skrifterna som anfördes i invändningarna.

Lösningen enligt uppfinningen kan när man har den framför sig tyckas vara enkel. Emellertid skall man vid bedömning av uppfinningshöjd ha i åtanke att uppfinnaren inte hade tillgång till lösningen när han kom fram till uppfinningen. Av "Guidelines for examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.10.2" framgår att man inte skall utföra en analys av uppfinningen "ex post facto".

Det kan således inte anses vara närliggande för en fackman att komma fram till uppfinningen enligt patentkrav 1 utgående från känd teknik. Uppfinningen enligt patentkrav 1 har således både nyhet och uppfinningshöjd.

Eftersom patentkraven 21 och 24 innefattar samma särdrag som patentkrav 1 har även patentkraven 21 och 24 uppfinningshöjd gentemot känd teknik.

Patentkrav 28 skiljer sig från D1 genom särdragen (f), (g) och (i) och har således nyhet gentemot känd teknik. Av argumentationen ovan följer att patentkrav 28 även har uppfinningshöjd gentemot känd teknik.

Tredjehandsyrkandet

Beträffande den ändring som gjorts i patentkraven enligt detta yrkande i förhållande till patentkraven enligt andrahandsyrkandet har Comex anfört att ändringen har stöd i beskrivningen på sidan 4 rad 35- sidan 5, rad 5 samt att genom ändringen särskiljs uppfinningen enligt patentkraven ytterligare från den kända tekniken.

Fjärdehandsyrkandet

Beträffande den ändring som gjorts i patentkraven enligt detta yrkande i förhållande till patentkraven enligt tredjehandsyrkandet har Comex anfört att genom ändringen poängteras ytterligare hur transaktionsmeddelandet skapas.

Femtehandsyrkandet

Beträffande den ändring som gjorts i patentkraven enligt detta yrkande i förhållande till patentkraven enligt fjärdehandsyrkandet har Comex anfört att genom ändringen poängteras vilken typ av information som finns lagrad i kortet och hur den används vid skapandet av transaktionsmeddelandet.

Beträffande D3 har Comex anfört i huvudsak följande.

D3 beskriver ett IC-kort med ett tangentbord för förlagring av transaktionsdata. D3 avser lösa problemet med inmatning av uppgifter i samband med kortköp som kräver ett flertal steg så som framgår av kolumn 1, rad 60, till kolumn 2, rad 6. D3 avser även lösa problemet med otillbörligt användande av det smarta kortet. För att lösa de nämnda problemen tillhandahålls ett IC-kort som innefattar nödvändiga behandlings- och lagringsmedel för att möjliggöra för användaren att utföra åtminstone en del av datainmatnings- och transaktionsbehandlingsprocedurerna i förväg innan användaren besöker transaktionsbehandlingsenheten. När användaren sätter in kortet i en automatisk transaktionsbehandlingsenhet behandlar transaktionsbehandlingsenheten en viss transaktion baserat på data som läses från IC-kortet istället för data som annars skulle ha matats in av användaren genom tangentbordet vid den automatiska behandlingsenheten. Därigenom sparas tid vid den automatiska behandlingsenheten. Detta framgår av kolumn 2, rad 25-46.

För att undvika att någon stjälar kortet efter att datainmatnings- och transaktionsbehandlingsprocedurerna matats in och därefter otillbörligt använder kortet i en automatisk transaktionsbehandlingsenhet matas med fördel endast en del av uppgifterna in på IC-kortet innan det sätts in i en automatisk behandlingsenhet. Efter att kortet har satts in i den automatiska behandlingsenheten matas resten av datan in med hjälp av tangentbordet på den automatiska behandlingsenheten. På det här sättet försvåras otillbörligt användande av kortet vilket framgår av kolumn 3, rad 24-45. - - -

Nyhet

Föreliggande uppfinning enligt 1:a-handsyrkandet har nyhet gentemot D3 eftersom D3 inte visar särdragen (c), (i) och (j).

Uppfinningshöjd

Med tanke på att D3 till skillnad från D1 inte visar samtliga särdrag i ingressen till patentkrav 1 måste D1 fortfarande anses vara närmast liggande känd teknik. Det skulle inte heller vara närliggande för en fackman att kombinera D1 med D3 eftersom de avser olika problem, nämligen problemet med säker kommunikation mellan ett kort och ett externt system respektive problemet med att spara tid vid en automatisk transaktionsbehandlingsenhet. Även om en fackman trots allt skulle kombinera D1 och D3 skulle han inte komma fram till uppfinningen enligt 1:a-handsyrkandet eftersom särdraget (i) inte

framgår av vare sig D1 eller D3. Kombinationen av D1 och D3 kommer således inte närmare uppfinningen än en kombination av D1 och D2 som behandlats i ovan.

TeliaSonera

1:a-handsyrkandet

Med hänvisning till patenthavarens uppdelning av 1:a-handsyrkandets patentkrav 1 [i bestämmelserna a-k] visar vi nedan /.../ varför kravet saknar nyhet i förhållande till D1 och sålunda inte uppfyller 2 § patentlagen. Med användning av formuleringarna från patentkravet 1 i 1:a-handsyrkandet beskriver D1:

(a) *Förfarande vid genomförande av elektroniska transaktioner* (D1: se kolumn 1, rad 17-20, kolumn 6, rad 28-41),

(b) *varvid en avsändare av transaktionsmeddelanden tilldelas ett aktivt kort med tillhörande unik identitet* (D1: se kolumn 6, rad 28-31),

(c) *och i kortet skyddat lagrad privat nyckel och varvid en tillhörande publik nyckel hålls allmänt tillgänglig* (D1: se kolumn 6, rad 42-51),

(d) *att avsändaren i samband med en elektronisk transaktion under egen kontroll* (D1: se kolumn 6, rad 28-38),

(e) *genom egen inmatning av meddelandeuppgifter* (D1: se kolumn 6, rad 28-38, kolumn 7, rad 51-61. - - - Patenthavaren [hävdar] att "inmatning av transaktionsuppgifter" inte framgår av D1. "Meddelandeuppgifter", eller "transaktionsuppgifter", som senare nämns i patentkravet, är inga otvetydiga termer och patenthavaren väljer att göra en snäv tolkning - - -. Den ursprungligen inlämnade patentansökan ger ingen otvetydig definition av "transaktionsuppgifter" eller "meddelandeuppgifter", utan ger bara exempel, t.ex. i det ursprungliga patentkravet 21 "såsom uppgifter om belopp och mottagare, och eventuellt i kortet lagrade uppgifter såsom uppgifter om avsändare och företrädesvis ett löpnummer". En inmatad PIN-kod, som patenthavaren själv diskuterar - - - måste kunna anses vara en "transaktionsuppgift" eller "meddelandeuppgift". Utöver detta måste det anses att det för fackmannen är uppenbart från sammanhanget i D1 att det via C+T inmatas uppgifter utöver en PIN-kod, uppgifter som torde vara i linje med vad patenthavaren betraktar som "transaktionsuppgifter" eller "meddelandeuppgifter"),

(f) *skapar* (D1: se kolumn 6, rad 28-38, kolumn 7, rad 1-13),

(g) *baserat på inmatade transaktionsuppgifter* (D1: se kolumn 6, rad 28-38, kolumn 7, rad 51-61. Huruvida särdraget (g) har teknisk karaktär eller ger någon teknisk effekt kan emellertid ifrågasättas),

(f) *ett transaktionsmeddelande* (D1: se kolumn 6, rad 28-38, se kolumn 7, rad 1-13),

(h) *som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter* (D1: se kolumn 6, rad 28-38),

(i) *varvid transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara* (D1: se kolumn 7, rad 1-13, kolumn 7, rad 51-61, kolumn 9, rad 62-64 "T contained within a part of C". - - - Patenthavaren [väljer] en snäv tolkning av "skapa ett meddelande". Att förse ett meddelande med en digital signatur måste även kunna anses vara att "skapa ett meddelande", och att detta sker i T+C i D1 medger patenthavaren. Den ursprungligen inlämnade patentansökan ger ingen otvetydig definition av "skapa ett meddelande". Det som nämns i patentansökan är att meddelan-

det skapas baserat på inmatade transaktionsuppgifter och att skapandet sker med hjälp av programvara. För fackmannen måste det även anses vara uppenbart från sammanhanget i D1 att meddelandet "skapas" i T+C utöver den digitala signeringen i sig. Var skulle annars meddelandet "skapas" i D1? Därutöver anges det explicit på flera ställen i D1 att "skapande av meddelande" sker i T+C, t.ex. i kolumn 12, rad 47-48, fig. 2 och 6 "... *T checks that the messages are properly formed, possibly by constructing them itself*", kolumn 9, rad 32-34 "...*message of T's own construction*", och kolumn 16, rad 42-43 "*This choice of encoded message is modified by C creating a second message*", och i kolumn 22, rad 43-44 "*Box 501 shows T forming message [51]...*).

(j) samt i sitt aktiva kort förser det skapade transaktionsmeddelandet med sin digitala signatur under utnyttjande av sin nämnda privata nyckel i och (D1: se kolumn 7, rad 1-13),

(k) för senare utmatning och avsändande av transaktionsmeddelandet (Frasen i särdraget (k) kan inte anses vara något som är särskiljande för patentkravets förfarande i förhållande till känd teknik, och sålunda kan man bortse från detta särdrag. Av D1 framgår dock även särdraget (k), se kolumn 6, rad 28-41).

Patentkravets samtliga särdrag (a) till (k) beskrivs sålunda i D1 och följaktligen saknar patentkravet 1 nyhet och uppfyller inte § 2 patentlagen.

- - - Patenthavaren [medger] att det självständiga patentkravet 21 motsvarar patentkravet 1, att det självständiga patentkravet 24 är baserat på särdrag från patentkraven 1 och 21, och att det självständiga patentkravet 28 är baserat på särdrag från patentkravet 1. Eftersom det har vistats att patentkravet 1 saknar nyhet, saknar följaktligen de självständiga patentkraven 21, 24 och 28 nyhet.

Om det skulle bedömas att särdragen (e) och (g) inte framgår av D1, så medger patenthavaren att dessa särdrag finns beskrivna i D2. D1 och D2 är inom samma teknikområde och har publiceringsdatum som ligger nära varandra. Fackmannen skulle därför med utgångspunkt i D1 söka kunskap i D2 och komma fram till kombinationen av särdrag enligt patentkravet 1 genom kombinationen av D1 och D2, och patentkravet 1 saknar då uppfinningshöjd.

3:e-handsyrkandet

I detta yrkande har patenthavaren infört frasen "oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare" i patentkravet 1. Patenthavaren anser sig finna stöd på sid. 5, rad 1-3, i den ursprungligen inlämnade patentansökan. Går man till detta ställe i beskrivningen står det emellertid "in princip oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare". "*I princip*", och det motsvarande uttrycket "*i huvudsak*", måste här anses ange att transaktionsmeddelandet trots allt skapas, åtminstone till viss del, beroende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare. Det kan sålunda finnas både ett beroende och ett oberoende, men den enda säkra slutsats man kan dra av rad 1-3 på sid. 5 är att transaktionsmeddelandet skapas beroende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare. När patenthavaren har flyttat frasen till patentkravet 1 har han utelämnat "i princip", och frasen har gått från att ange "oberoende och beroende" eller "beroende" till att ange "oberoende". I den ursprungligen inlämnade patentansökan finns det inte på något annat ställe stöd för särdraget "oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare". Patenthavarens ändring i 3:e-handsyrkandet har sålunda ej i stöd i grundhandlingen och uppfyller inte § 19 PK och § 13 PL. Följaktligen måste det bedömas att 3:e-handsyrkandet inte kan godkännas.

Om patenthavaren skulle införa den fullständiga frasen "*in princip* oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare" kan denna fras, på grund av sin tvetydighet, inte anses vara något som är särskiljande för patentkravets förfarande i förhållande till känd teknik, varför 3:e-handsyrkandet inte skiljer sig från 2:a-handsyrkandet.

Skulle det bedömas att 3:e-handsyrkandet uppfyller § 19 PK och § 13 PL, kan inte heller denna tillagda fras i patentkravet 1 i 3:e-handsyrkandet anses vara något som är särskiljande för patentkravets förfarande i förhållande till känd teknik. Denna fras ger inte förfarandet något ytterligare tekniskt särdrag.

4:e-handsyrkandet

I 4:e-handsyrkandet inför patenthavaren särdraget från det osjälvständiga patentkravet 3. Någon teknisk effekt som erhålls genom detta särdrag anges inte i den ursprungligen inlämnade patentansökan och framgår inte på något annat sätt från patentansökan. Utan teknisk effekt kan inget objektivt tekniskt problem formuleras och kan inget tekniskt problem formuleras föreligger ingen uppfinningshöjd. Patentkravet 1 enligt 4:e-handsyrkandet saknar sålunda åtminstone uppfinningshöjd och uppfyller inte § 2 patentlagen (Hänvisning görs till Europapatentverkets Guidelines C-IV 11.7.2). Av samma skäl saknar följaktligen även de självständiga patentkraven 20 och 23 åtminstone uppfinningshöjd och uppfyller inte § 2 patentlagen.

5:e-handsyrkandet

I 5:e-handsyrkandet inför patenthavaren särdraget från det osjälvständiga patentkravet 6. Någon teknisk effekt som erhålls genom detta särdrag anges inte i den ursprungligen inlämnade patentansökan och framgår inte på något annat sätt från patentansökan. Utan teknisk effekt kan inget objektivt tekniskt problem formuleras och kan inget tekniskt problem formuleras föreligger ingen uppfinningshöjd. Patentkravet 1 enligt 5:e-handsyrkandet saknar sålunda åtminstone uppfinningshöjd och uppfyller inte § 2 patentlagen. Av samma skäl saknar följaktligen även de självständiga patentkraven 19 och 22 åtminstone uppfinningshöjd och uppfyller inte § 2 patentlagen.

Bankgirocentralen och Visa

I det följande kommer vi att hantera de självständiga patentkraven som finns i det meddelade patentet, patentkraven 1, 21, 23 och 26.

Patentkravet 1 avser ett förfarande där:

- a en elektronisk transaktion genomförs,
- b avsändaren använder ett aktivt kort,
- c kortet skall ha en unik identitet,
- d kortet skall innehålla en skyddad lagrad privat nyckel,
- e tillhörande publika nyckel skall vara allmänt tillgänglig,
- f avsändaren skall skapa ett transaktionsmeddelande under egen kontroll,
- g transaktionsmeddelandet skall innehålla erforderliga uppgifter för transaktionen,
- h transaktionsmeddelandet skall signeras digitalt med hjälp av den privata nyckeln,
- i för senare utmatning och avsändande av meddelandet.

Patentkrav 21 avser ett aktivt kort för genomförande av transaktioner, där:

- j kortet innefattar organ för lagring av kortidentifieringsuppgifter,
- k organ för skyddad lagring av en privat nyckel,
- l organ för lagring av en asymmetrisk algoritm,
- m organ för inmatning av transaktionsuppgifter i kortet,
- n processororgan för att skapa ett transaktionsmeddelande i kortet,
- o processororgan för att förse transaktionsmeddelandet med en digital

signatur baserad på den privata nyckeln och den asymmetriska algoritmen,
och
p organ för utmatning av det signerade transaktionsmeddelandet.

Patentkrav 23 avser ett system, med:
q ett aktivt kort i kombination med
r en användarkontrollerad kommunikationsenhet anordnad för kommunikation med det aktiva kortet, vari ett elektroniskt transaktionsmeddelande kan åstadkommas, där kortet innefattar:
s organ för skyddad lagring av en privat nyckel,
t organ för lagring av en asymmetrisk algoritm,
u processororgan för att förse ett transaktionsmeddelande med en digital signatur baserad på den privata nyckeln och den asymmetriska algoritmen, där kommunikationsenheten innefattar:
v organ för inmatning av transaktionsuppgifter,
och där
w organ är anordnade i kommunikationsenheten och/eller i kortet för att skapa transaktionsmeddelandet.

Patentkrav 26 avser användningen av:
x ett aktivt kort,
y med däri lagrad privat nyckel,
z för att åstadkomma ett elektroniskt transaktionsmeddelande,
å försett med en digital signatur baserad på den privata nyckeln,
ä oberoende av använt kommunikationsnät.

Beträffande D5

Detta dokument beskriver användandet av aktiva kort. Såväl systemuppbyggnad som tillämpningar beskrivs. Vissa delar av systemspecifikationen definierar hårdvara i systemet vilken är relevant för uppfinningen enligt det meddelade patentet (sidorna 66 till 79). Senare stycken hanterar systemsäkerhet där elektroniska signaturer och kryptering enligt det meddelade patentet beskrivs (sidorna 80 till 85). I det följande skall vi visa var varje särdrag hos de självständiga kraven finner sin motsvarighet i detta dokument.

I stycket "Digital signatur" (sida 84) nämns att "Den digitala signaturen svarar för en stor del av säkerheten vid användandet av det smarta kortet (b, x). Signaturen spelar en vital roll vid bevisning att användaren, kunden, i systemet verkligen utfört det han påstått ha gjort (a)" (sida 84, 3e stycket).

Vidare nämns att "Den lösningen på digitala signaturer som allmänt förekommer bygger på att ett kondensat, ett så kallat hash-värde, räknas fram på dokumentet som skall signeras (h, å). Kondensatet tillsammans med signatärens personuppgifter och kortutfärdarens identitetsuppgifter (c) krypteras sedan med användarens hemliga nyckel (d), och sänds sedan, tillsammans med dokumentet, över till mottagaren (i) (sida 85, 3e stycket).

På sida 82, 3e och 4e stycket, nämns att den publika nyckeln skall vara allmänt tillgänglig (e) samt att den hemliga (privata) nyckeln ligger dold i kortets hemliga zon (d, y).

På sida 80, 6e stycket, nämns att "exempel på information kan vara signaturer av elektroniska dokument, beställningar, hemliga dokument m.m." (f, g, z). Här visas med tydlighet att man avser meddelanden enligt f, g och z, det vill säga elektroniska meddelanden som skapas under egen kontroll, vilka innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter.

Avseende särdragen j till p så finns i denna publikation (D5) på sida 66 och 67 en beskrivning av ett system med exempel på funktioner som ett SmartCard kan innehålla (sida 67).

Här nämns bland annat att kortet skall innehålla krypteringsstöd med algoritmer och processorkraft för kryptering och signering (3e punkten) samt att kortet skall kunna generera en digitalt säkrad signatur (5e punkten) (l, o). Kortet skall vidare innehålla en digitalt säkrad ID-sträng (4e punkten) (j).

Det är uppenbart att kortet omfattar organ för inmatning respektive utmatning (m, n, p) och organ för att skyddat lagra en privat nyckel (k).

På samma sätt visas särdragen q, r, s, t, u, v och w i den systembeskrivning som finns på sidorna 66 och 79.

Särdrag ä visas på sida 79, sista stycket, där man talar om vikten av kompatibilitet mellan olika tillämpningar, vilket betyder att användningen skall kunna ske i olika kommunikationsnät, det vill säga tillämpningen är oberoende av använt kommunikationsnät.

Oberoende av kommunikationsnät kan även betyda att användandet skall kunna ske utan att användaren är uppkopplad till kommunikationsnätet. Publikation D5 anger inte att användandet måste ske vid uppkoppling. Vidare anvisar D5 sida 85, 3e stycket att meddelandet signeras "och sänds sedan ... över till mottagaren", det vill säga i ett senare skede och därmed sker signeringen inte nödvändigtvis vid uppkoppling.

Detta dokument är i sig själv totalt nyhetshindrande för uppfinningen enligt det meddelade patentet. - - - I den mån som något av de beroende kraven inte helt framgår av refererade dokument så utgör dessa fackmannamässiga åtgärder som inte kan anses ha något eget skyddsvärde.

Ericsson

- - - Krav 1 anger inte på något mer specifikt sätt hur kortet är anordnat mer än att "transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av det aktiva kortet i förväg inlagd programvara". Formuleringen i kravet anger således att ett aktivt kort används vid skapande av transaktionsmeddelandet. Ett aktivt kort och då även det som används i förfarandet enligt det numera upphävda patentet innefattar flera delar såsom en processorenhet, minne och gränssnitt för inmatning av meddelandeuppgifter. Även om det i kravet 1 anges att transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara, hindrar detta inte att även en annan del av kortet kan vara inblandad i skapandet av transaktionsmeddelanden. Detta innebär att även den utföringsform i D1, som innebär att T och C utgör separata delar, omfattas av kravformuleringen.

Klaganden anför vidare att "föreliggande uppfinning lär ut ett förfarande vid genomförande av elektroniska transaktioner som är säkrare än vad man kan åstadkomma med det enligt D1". Som stöd för detta anges mera specifikt att i ett aktivt kort i förväg inlagd programvara nyttjas för att skapa ett transaktionsmeddelande. Detta skiljer sig emellertid inte enligt vår uppfattning från vad som beskrivs i D1. Med hänvisning till D1, kolumn 11, raderna 53-58 framgår det att T bl.a. är programmerad att utfärda en signatur. Enligt krav 1 framgår det att det skapade transaktionsmeddelandet förses med sin digitala signatur i det aktiva kortet för senare utmatning och avsändande av transaktionsmeddelandet. Följaktligen utgörs transaktionsmeddelandet av såväl meddelandeuppgifter som signatur. Eftersom T enligt D1 är programmerad att utfärda en signatur för ett meddelande används således i förväg inlagd programvara i T för skapande av

meddelandet. Följaktligen är särdraget angående användande av i ett aktivt kort i förväg inlagd programvara för att skapa transaktionsmeddelande känt genom D1.

Klaganden gör även gällande i sina grunder för besvär att "processing means 111" och "memory means 112" inte kan jämföras med i förväg inlagd programvara såsom anges i krav 1. Det är allmänt känt för fackmannen inom området att för att exekvera programvara krävs processorgan såsom "processing means 111" och minnesorgan, d.v.s. "memory means 112", för lagring av programvara och data som exekveras av processororganet. Dessutom framgår det av D1 enligt vad som angivits ovan att T, som i en utföringsform utgör en del av det aktiva kortet, är programmerad att utfärda en signatur, d.v.s. i förväg inlagd programvara används för att skapa meddelandet.

De av klaganden nämnda europeiska patentverkets riktlinjer för bedömning av nyhet får därmed anses har följts, eftersom substantiellt stöd för fullständig motsvarighet i det anförda dokumentet har framlagts och varvid därmed nyhet saknas. - - -

Enligt vad som ovan angivits är samtliga särdrag angivna i det nya kravet 1 - och då speciellt de av klaganden angivna väsentliga särdragen - kända genom vad som framgår av D1. *Det nya kravet 1 saknar således nyhet över D1 och kan följaktligen inte heller uppfylla krav på uppfinningshöjd.*

Om patentbesvärsträtten mot förmodan skulle komma fram till att krav 1 är nytt i förhållande till D1, baserat på att det inte explicit uttrycks att användaren matar in meddelandet via användargränssnittet i C för skapande av meddelandet i C, anser vi att krav 1 saknar uppfinningshöjd. Det anförda dokumentet D1 beskriver i likhet med föreliggande ansökan ett förfarande och anordning för genomförande av elektroniska transaktioner på ett säkert sätt genom att meddelandet förses med en digital signatur. D1 redogör i detalj för hur signering och kontroll sker i det aktiva kortet medan det för fackmannen allmänt kända förfarandet att mata in information för skapande av meddelandet i det aktiva kortet inte beskrivs i detalj utan anses utgöra teknikens ståndpunkt då D1 lämnades in. Avsnittet i kolumn 1, rad 65 - kolumn 2, rad 12 i D1, som beskriver bakgrunden till uppfinningen i D1, visar ett användargränssnitt som används för in/utmatning och kontroll av meddelanden i ett tidigare känt "SuperSmart card" av Visa/Toshiba. Det nämnda kortet är programmerat att visa en transaktionskod tillsammans med ett belopp för en betalning, dvs. en transaktion. Härav framgår att användaren av kortet matar in information för meddelandet eller transaktionen - via ett användargränssnitt - som tas emot och bildar meddelandet i det aktiva kortet. Uppfinningen enligt D1 är att förbättra tillkortakommanden hos bl.a. det nämnda kortet från Visa/Toshiba genom att öka säkerheten vid signering. Beskrivningen av uppfinningen i D1 visar även den ett aktivt kort med ett användargränssnitt innefattande en knapp 113 och en display 114. Följaktligen får det anses uppenbart att inmatning av meddelandeinformation för transaktionen sker på motsvarande sätt som i tidigare känd teknik varefter signeringen sker i enlighet med vad som framgår av den förbättrade uppfinningen enligt D1. *Därmed får det anses klart att krav 1 enligt nuvarande lydelse även saknar uppfinningshöjd.*

Sonera Smarttrust

För tillfället bedöms D1 vara närmast kända teknik. Vid användning av terminologin från patentet som är föremål för invändning och besvär beskriver ovanstående dokument:

Förfarande vid genomförande av elektroniska transaktioner, varvid en avsändare av transaktionsmeddelanden tilldelas ett aktivt kort med tillhörande unik identitet och i kortet skyddat lagrad privat nyckel och varvid en tillhörande publik nyckel hålls allmänt tillgänglig (spalt 6, raderna 42-51), avsändaren i samband med en elektronisk transaktion under egen kontroll genom egen inmatning av meddelandeuppgifter skapar, baserat

på inmatade transaktionsuppgifter ett transaktionsmeddelande, som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter (spalt 6, raderna 28-38), varvid transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara (spalt 7, raderna 51-61), samt i sitt aktiva kort förser det skapade transaktionsmeddelandet med sin digitala signatur under utnyttjande av sin nämnda privata nyckel i och för senare utmatning och användande av transaktionsmeddelandet (spalt 7, raderna 1-13).

Samtliga särdrag visas således av D1, och därför saknar patentkrav 1 även i ändrad avfattning nyhet. Även uppfinningstanken föregrips nämnda patent, se vidare spalt 4, rad 50 till spalt 5, rad 48.

Beträffande D3

D3 publicerades 25 september 1990 och visar ett transaktionssystem som bygger på att transaktionsmeddelanden skapas, lagras och behandlas helt eller delvis på ett användarburet kort (se t ex kolumn 2 rad 28-35). Kortet innehåller en knappsats för inmatning av transaktionsuppgifter och databehandlings- och lagringsmedel för behandling och lagring av inmatade data. Inmatningen och behandlingen av data på kortet sker oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och oberoende av en datadialog med en mottagare.

Vidare har Sonera Smarttrust anfört att patentkraven enligt förstahandsyrkandet saknar nyhet i förhållande till vad som är känt genom D4.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÄL

Föreliggande uppfinning hänför sig till elektroniska transaktioner, främst avsedda för betalningar på elektronisk väg. Det förfarande som anges i patentkravet 1 enligt förstahandsyrkandet innebär i korthet att en användare tilldelas ett s.k. aktivt kort med en unik identitet. I kortet finns skyddat lagrad en privat nyckel vars tillhörande publika nyckel hålls allmänt tillgänglig. Vid en elektronisk transaktion skapas i det aktiva kortet med hjälp av däri inlagd programvara ett transaktionsmeddelande, som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter, baserat på transaktionsuppgifter som användaren själv under egen kontroll matar in. Transaktionsmeddelandet förses sedan i det aktiva kortet med en digital signatur under utnyttjande av den privata nyckeln innan meddelandet senare sänds till en aktuell mottagare.

Av de dokument som åberopats i Patentbesvärsträtten får D1 anses visa den teknik som kommer uppfinningen närmast. D1 beskriver sålunda en dator i form av ett kort (C) vilket tillsammans med en manipulerings säker enhet (T) kan utnyttjas av en användare för att utföra säkra elektroniska transaktioner gentemot ett externt system (S), t.ex. en affär eller en bank (sp.8, r.63-66). Enheten (T), som kan vara en vanlig mikrodator (sp.8, r.23-24), kan vara inrymd (sp.9, r.62-64) i en skyddande del av kortet (C). Enheten (T) kan med en privat nyckel förse ett meddelande i kortet med en digital signatur (sp.7, r.1-4). Motsvarande publika nyckel hålls allmänt tillgänglig.

Vad som anges i patentkravet 1 enligt förstahandsyrkandet skiljer sig från vad som är känt genom D1 genom att det uttryckligen anges att avsändaren i samband med en elektronisk transaktion under egen kontroll, genom egen inmatning av meddelandeuppgifter, skapar, baserat på inmatade transaktionsuppgifter, ett transaktionsmeddelande, som innehåller för transaktionen erforderliga uppgifter, varvid transaktionsmeddelandet skapas i det aktiva kortet med hjälp av i det aktiva kortet i förväg inlagd programvara.

Emellertid är kortet (C) i D1 utöver minne, processor och display även försett med ett organ (i figur 1 visat som en knappsats) för inmatning av data (sp.7, 51-53). Eftersom några andra organ för manuell inmatning av data inte framgår av dokumentet kan det antas att inmatning av erforderliga uppgifter (innefattande inmatning av eventuella PIN-koder) för ett meddelande sker via kortets datainmatningsorgan. Oavsett hur det förhåller sig med detta framstår det emellertid som ett för fackmannen närliggande alternativ att utnyttja befintligt datainmatningsorgan på ett aktivt kort för att mata in erforderliga transaktionsuppgifter. En sådan inmatning kan därvid ske helt under användarens egen kontroll. Såväl kortet (C) som enheten (T) kan utgöras av datorer och kan följaktligen programmeras för att skapa ett transaktionsmeddelande av de inmatade uppgifterna.

För fackmannen som utgående från tekniken i D1 söker åstadkomma ett till denna teknik alternativt förfarande för att genomföra transaktioner framstår det som närliggande att utforma ett system enligt D1 så att innehavaren av kortet (C) och enheten (T) kan mata in erforderliga meddelandeuppgifter och att ett transaktionsmeddelande, baserat på dessa meddelandeuppgifter, skapas i kortet (C) med enheten (T) med hjälp av i kortet (C) och

enheten (T) inlagd programvara och därvid komma fram till ett förfarande enligt patentkravet 1 enligt förstahandsyrkandet.

Det i förstahandsyrkandets patentkrav 1 angivna förfarandet skiljer sig således inte väsentligen från känd teknik varför detta patentkrav inte anger något patenterbart.

Vad därefter beträffande förstahandsyrkandet gäller det i patentkravet 21 angivna aktiva kortet, det i patentkravet 24 angivna systemet respektive den i patentkravet 28 angivna användningen skiljer sig dessa i sak inte på ett sådant sätt från förfarandet enligt patentkravet 1 att de föranleder en annan bedömning i fråga om uppfinningshöjden.

I andrahandsyrkandet har det självständiga patentkravet 28 utgått i förhållande till förstahandsyrkandets patentkrav. Då övriga patentkrav är oförändrade medger andrahandsyrkandets självständiga patentkrav ingen annan bedömning än förstahandsyrkandets självständiga patentkrav.

I tredjehandsyrkandet har de självständiga patentkraven ändrats i förhållande till andrahandsyrkandets patentkrav 1, 21 och 24 på så vis att det tillförts uppgift om att ett transaktionsmeddelande skapas oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare.

Ett transaktionsmeddelande av det slag som är aktuellt i D1 kan antingen skapas med en uppkoppling av den enhet som skapar meddelandet med ett kommunikationsnät och då lämpligen med en datadialog med en mottagare eller utan en sådan uppkoppling och då också utan datadialog med någon mottagare. Det är två uppenbara alternativ fackmannen har att välja mellan och där fackmannen väljer det för den aktuella situationen lämpligaste alternativet. Genom D3 är det för övrigt känt att man i förväg kan mata in och lagra transaktionsuppgifter på ett "smart card" varvid uppgifterna överförs när kortet ansluts till en terminal.

Att i förfarandet, det aktiva kortet och systemet enligt de resp. självständiga patentkraven enligt andrahandsyrkandet välja att anordna så att ett transaktionsmeddelande skapas oberoende av uppkoppling mot ett kommunikationsnät och av en datadialog med en mottagare innebär, mot denna

bakgrund, endast ett för fackmannen närliggande val som inte tillför något uppfinningshöjds motiverande i förhållande till de självständiga patentkraven enligt andrahandsyrkandet. Tredjehandsyrkandets självständiga patentkrav medger därför ingen annan bedömning än andrahandsyrkandets självständiga patentkrav.

I fjärdehandsyrkandet har de självständiga patentkraven ändrats i förhållande till tredjehandsyrkandets självständiga patentkrav på så sätt att det tillförts uppgift om att ett transaktionsmeddelande skapas fristående från det kommunikationsnät som utnyttjas för senare avsändande av transaktionsmeddelandet. Att låta ett transaktionsmeddelande skapas fristående på det sätt som anges innebär, på samma sätt som angivits beträffande tredjehandsyrkandet, endast ett för fackmannen närliggande val som inte tillför något uppfinningshöjds motiverande i förhållande till de självständiga patentkraven enligt tredjehandsyrkandet. Fjärdehandsyrkandets självständiga patentkrav medger därför ingen annan bedömning än tredjehandsyrkandets självständiga patentkrav.

I femtehandsyrkandet har de självständiga patentkraven ändrats i förhållande till fjärdehandsyrkandets självständiga patentkrav på så sätt att det tillförts uppgift om att ett transaktionsmeddelande skapas med hjälp av i kortet i förväg inlagda avsändaruppgifter. Det får anses självklart att det i enheten bestående av kortet (C) och enheten (T) i D1 bör finnas uppgifter om avsändaren som används vid skapandet av ett meddelande. För övrigt anges i D3 att uppgifter om bl.a. användarens identitet lagras i ett ROM-minne i det aktiva kortet i avsikt att överföras till terminalen vid en transaktion (sp.6, r.14-18 och sp.8, r.63-65). Att låta ett transaktionsmeddelande skapas med hjälp av i kortet i förväg inlagda avsändaruppgifter på det sätt som anges innebär endast för fackmannen närliggande åtgärder som inte tillför något uppfinningshöjds motiverande i förhållande till de självständiga patentkraven enligt fjärdehandsyrkandet. Femtehandsyrkandets självständiga patentkrav medger därför ingen annan bedömning än fjärdehandsyrkandets självständiga patentkrav.

Mot bakgrund av ovanstående bedömningar saknar Patentbesvärsrätten anledning att pröva frågan hur vissa icke tekniska särdrag inverkar på bedömningen av uppfinningshöjden samt frågan om vissa ändringar i patentkraven haft stöd i grundhandlingarna.

Vid angivna förhållanden och då vad Comex i övrigt anfört i överklagandet inte föranleder annat kan överklagandet inte bifallas.

Per Carlson

Stefan Svahn
Referent

Sten-Ove Henningsson

Enhälligt