



Mål nr 07-015

P.ans. nr 0502072-2

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-11-18 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Sterners Specialfabrik AB (sökande)

Ombud: Hynell Patenttjänst AB

Målet gäller: Patent på ”Metod och system för betalning vid apparater”

DOMSLUT

Fel! Kontakt har inte definierats. lämnar överklagandet utan bifall.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

Sterners Specialfabrik AB (Sterners) ansökte den 19 september 2005 om patent på ”Metod och system för betalning vid apparater”. Patentverket avslog genom det överklagade beslutet ansökningsen den 13 oktober 2006. Verket fann i sitt beslut att uppfinningen saknade erforderlig uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik enligt dokumenten US 5265874 A1 (D1) och EP 1315129 A2 (D2).

Uppfinningen

Patentansökans beskrivning innehåller bl.a. följande om uppfinningens bakgrund och ändamål.

Uppfinningen avser betalningsmetod inom begränsade nätverk av apparater, omfattande ett antal apparater, en betalningsenhet vid varje apparat, en betalningsautomat och en central server, varvid både betalningsenhet och betalningsautomat anordnas att elektroniskt kommunicera med nämnda server och nämnda betalningsautomat är anordnad med medel för mottagande av betalning, en display/tangentenhet samt en utmatningsenhet för utmatning av betalningsmedel, vilket betalningsmedel är i form av ett ark med utskriven unik kod, vilken kod kan nyttjas för betalning vid en betalningsenhet. Uppfinningen avser även ett betalningssystem för ett begränsat nätverk av apparater.

Uppfinningen är i första hand relaterad till att lösa existerande problem som finns för lokala betalningssystem där man nyttjar mynt och/eller "smartcards", men är inte begränsad till just detta. Det är känt att det är förenat med kostnader och i viss mån tungt arbete att administrera ett lokalt betalsystem som nyttjar mynt/polletter. Exempel på sådana system är spelhallar och tvättautomater för biltvätt. Kunden kan då vid någon form av betalningsstation köpa ett önskat antal mynt/polletter för att sedan kunna nyttja en önskad apparat genom att betala med mynt/pollett. Redovisningsarbetet och den fysiska hanteringen av mynt/polletter är ett betungande moment för inblandad personal. Dessutom finns

ett icke negligerbart svinn av mynt/polletter, som innebär en fördyring.

Flera olika system/metoder är kända i syfte att försöka lösa ovan nämnda problem, men idag existerande system är behäftade med olika former av nackdelar. Det är exempelvis allmänt känt att man vid vissa bensinstationer kan betala för en automattvätt och därvid erhålla en pappersremsa med en kod som sedan kan valideras vid automattvättanläggningen genom att skriva in nämnda kod. Detta system medger emellertid enbart en begränsad användningsmöjlighet och är relativt dyrt att implementera.

Det är ett ändamål med föreliggande uppfinning att eliminera eller åtminstone minimera ovan nämnda problem vilket åstadkommes med en metod enligt patentkrav 1. Tack vare metoden enligt uppfinningen åstadkommes ett mycket kostnadseffektivt och flexibelt förfarande för att möjliggöra köp och betalning inom ett begränsat nätverk av apparater, vilket bland annat innebär att stora besparingar kan göras i existerande betalsystem som tidigare nyttjat mynt och/eller smartcards. Dessutom medger metoden många fördelar för användaren då denna på ett mycket enkelt och smidigt sätt kan hantera sitt betalningsmedel.

Ytterligare aspekter på uppfinningen är att:

- nämnda ark utgörs av papper eller kartong samt företrädesvis finns lagrat inuti betalningsautomaten på en rulle, vilket medför fördelarna att kostnader för själva betalningsmedlet blir i princip obefintliga och att det är miljömässigt fördelaktigt.
- åtminstone någon av nämnda betalningsenheter efterinstalleras vid befintlig apparat, vilket medför fördelen att existerande apparater på ett mycket kostnadseffektivt vis kan kompletteras för att nyttjas enligt den uppfinningsenliga metoden.
- nämnda betalningsautomat åtminstone till delar nyttjar befintlig struktur, vilken kompletteras med för den nya betalningsmetoden nödvändiga komponenter, innefattande en utmatningsenhet för nämnda betalningsmedel, vilket medför fördelen att en efterinstallation av ett system enligt uppfinningen kan göras extra kostnadseffektivt.

fektiv, eftersom t.ex. existerande stativ/montageanordningar kan nyttjas, samt företrädesvis även annan ingående utrustning. Dessutom medför det fördelen att mycket snabba installationer kan åstadkommas, eftersom man kan utföra ett snabbt utbyte av existerande struktur mot ny struktur utan stora behov av anpassning av infästningspunkter, mm.

- nämnda befintliga struktur innefattar ett skåp inuti och vid vilket nödvändiga komponenter finns anordnade, samt att nämnda centralserver finns anordnat inuti nämnda skåp, vilket medför fördelen att ett extremt kostnadseffektivt eftermontage kan åstadkommas, t.ex. genom att leverantören helt enkelt byter ut existerande skåp mot ett skåp som anordnats med ny funktionalitet, bland annat innefattande all nödvändig hård- och mjukvara för metoden att fungera. Framförallt innebar också fördelen att serverenheten kan förmonteras i ett skåp i en miljö som möjliggör optimalt montage, bland annat i syfte att kunna åstadkomma förhöjd säkerhet, god tillförlitlighet, mm.

- åtminstone någon av befintligt existerande betalningsmottagningsmedel kopplas till nämnda centralserver, vilket medger en ytterligare möjlighet till extrem kostnadseffektivitet då befintliga ingående komponenter kan låta sig återanvändas.

- nämnda betalningsenhet är anordnad med begränsad funktionalitet, företrädesvis knappdisplay samt knappsett, i syfte att medge kostnadseffektivitet, vilket medför fördelen att betalningsenheter, dels blir billiga tack vare ett begränsat antal ingående komponenter, dels kan låta sig tillverkas i stora serier, eftersom de i princip kan låta sig standardiseras oavsett tillämpning.

Yrkanden

Sterners har i Patentbesvärsträtten vidhållit ansökan med patentkrav inkomna den 2 oktober 2006.

Uppfinningen definieras i de självständiga patentkraven 1 och 7 på följande sätt.

1. Betalningsmetod inom begränsade nätverk av apparater, omfattande ett antal apparater (A, B, C), en betalningsenhet (2) vid varje apparat, en betalnings-

station (1) och en central server (19), varvid både betalningsenhet (2) och betalningsstation (1) anordnas att elektroniskt kommunicera med nämnda server (19) och nämnda betalningsstation (1) är anordnad med medel (11, 12, 13, 14) för mottagande av betalning, en display/tangentenhet (10) samt en utmatningsenhet (15) för utmatning av betalningsmedel (3), vilket betalningsmedel (3) är anordnat med unik kod (30), vilken kod (30) kan nyttjas för betalning vid en betalningsenhet (2), varvid nämnda kod (30) är giltig för betalning vid mer än en av nämnda betalningsenheter (2), som vid betalning kommunicerar med nämnda server (19), för nyttjande av den apparat (A, B, C) som är kopplad till betalningsenheten (2), samt nämnda kod (30) vid kvarvarande restvärde berättigar till valfritt nyttjande av någon av nämnda apparater (A, B, C) vid nyttjande av samma kod (30),

kännetecknad av att:

- nämnda betalningsstation (1) är i form av en betalningsautomat (1) där en kund själv kan utföra köp,
- nämnda betalningsmedel (3) är i form av ett ark med utskrivnen unik kod (30),
- vilken kod (30) knappas in medelst en knappsats (21) vid åtminstone någon av nämnda betalningsenheter (2),
- nämnda betalningsenheter (2) vid varje betalning kommunicerar med nämnda server (19), för validering för tillräckligt värde för nyttjande av den apparat (A, B, C) som är kopplad till betalningsenheten (2),
- nämnda server (19) inför varje nyttjande av en apparat (A, B, C) vid godkänd validering möjliggör nyttjande av vald apparat (A, B, C),
- att nämnda server (19) efter/vid nyttjande av apparaten (A, B, C) reducerar värdet kopplat till nämnda kod (30) i en relation till förutbestämt betalningsvärde kopplat till respektive betalningsenhet (2), och
- att åtminstone någon av nämnda betalningsenheter (2) efterinstalleras vid en befintlig apparat (A, B, C) som tidigare nyttjat annat betalsystem och att därvid åtminstone någon del av befintlig struktur av nämnda betalsystem nyttjas.

7. Betalningssystem för begränsat nätverk av apparater, omfattande ett antal apparater (A, B, C), en betalningsenhet (2) vid varje apparat (A, B, C), en betalningsstation (1) och en central server (19) varvid både betalningsenhet (2) och betalningsstation (1) är anordnade att elektroniskt kommunicera med nämnda server (19) och nämnda betalningsstation (1) är anordnad med medel (11, 12, 13, 14) för mottagande av betalning, en display/tangentenhet (10) samt en utmatningsenhet (15) för utmatning av betalningsmedel (3) varvid nämnda betalningsmedel (3) är anordnat med unik kod (30) anordnad att kunna nyttjas för betalning vid en betalningsenhet (2), medel för kommunikation mellan nämnda betalningsenhet (2) och nämnda centralserver (19), medel kopplat till nämnda centralserver (19) för kontroll av värdeinnehåll kopplat till nämnda kod (30) och beräkning av restvärde efter genomförd betalning vid nämnda betalningsenhet (2), samt medel kopplat till nämnda serverenhet (19) som möj-

liggörelse upprepat nyttjande av samma kod för betalning vid mer än en av nämnda betalningsenheter (2), kännetecknad av att

- nämnda betalningsstation (1) är i form av en betalningsautomat (1) där en kund själv kan utföra köp,
- nämnda betalningsmedel (3) är i form av ett ark med utskriven unik kod (30),
- att åtminstone någon av nämnda betalningsenhet (2) är anordnad med knappsats (21) för att kommunicera nämnda unika kod till nämnda serverenhet (19),
- varje betalningsenhet (2) är anordnad att kunna kommunicera en individuellt satt kostnad till nämnda serverenhet (19), och
- att åtminstone någon av nämnda betalningsenheter (2) monterats vid en befintlig apparat (A, B, C) som tidigare nyttjat annat betalsystem och att därvid åtminstone någon del av befintlig struktur av nämnda betalsystem nyttjats.

Grunder

Sterners har till grund för sin talan hållit fast vid att uppfinningen är ny och skiljer sig väsentligen från den kända tekniken.

Utveckling av talan

Sterners har i Patentbesvärshöjden i huvudsak anfört följande till utveckling av talan.

Avslagsbeslutet har fattats på grundval av bristande uppfinningshöjd genom en kombination av D1 och D2. Vi kvarstår vid vår uppfattning att en kombination av D1 och D2, för att påvisa att uppfinningen skulle vara närliggande, inte är förenlig med generellt accepterad EPO-praxis, t ex enligt T 0897/95. I avslagsbeslutet har ett mycket väsentligt faktum vid kombination av D1 och D2 förbisett, nämligen det att D2 föreslår ett system som enbart baseras på engångskod. Således har särdrag på ett ur problemsynvinkel otillåtet vis isolerats och använts för att skapa en subjektivt konstruerad kombination. Beslutet anses även strida mot den praxis som delges i T 0106/84, T 0229/85, T 0009/86, T 0029/87, m fl. som påvisar att en förenkling av ett system kan vara en indikation på uppfinningshöjd, speciellt då detta kan bekräftas av teknisk effekt. Vi anser att de argument som framlagts i både ansökan och svaromål bekräftar en god teknisk effekt, i kombination med den tydliga förenkling som

uppfinningen möjliggör. Enbart av detta skäl anser vi att omprövning är berättigad.

Därutöver, förekommer ett antal allvarliga fel i beslutet. För det första är det inte korrekt att *"Det problem som uppfinningen löser genom särdragen är att användaren endast behöver ha kontanter... och inget ID-kort"*. Uppfinningen är inte kopplad till att användaren skulle kunna dra nytta av att kunna betala med kontanter. Tvärtom är det uppenbart att all slags betalning skall kunna nyttjas i samband med systemet. Till skillnad från D1 krävs emellertid bara en kortläsarenhet i systemet enligt uppfinningen och inte den dyrbara mångfald som ett system enligt D1 kräver.

Ett ytterligare fel som förekommer i beslutet är uppgiften *"i krav 1 i den alternativa kravuppsättningen har tillkommit att en kund självska kunna utföra en betalning till betalningsautomaten"*. Detta är inte korrekt, eftersom denna bestämning tillkom i samband med de krav som ingavs 2006-06-29.

Att som i avslagsbeslutet avfärda detta som ett "icke tekniskt särdrag", som inte skulle ha påverkan för uppfinningshöjd, strider också mot generell EPO praxis, varvid t ex kan hänvisas till T 931/95, T 603/89 och T208/84 (punkt 7 och 8). Med utgångspunkt i det uppställda problemet är det uppenbart att detta särdrag måste anses ha relevans vid betraktelse av uppfinningshöjd.

Slutligen anmärker vi på att beslutet inte i detalj behandlar de olika särdrag som definieras i patentkraven. Som en följd därav har ett flertal särdrag som av sökanden presenterats som nya, i beslutet hanterats som kända, utan att specifik angivelse finns i avslagsbeslutet var dessa särdrag skulle vara förut kända. Förfarandet medför viss rättsosäkerhet och torde innebära större risk för att *ex-post facto* analys föreligger.

I syfte att inte tynga ärendet med ytterligare skriftligt material hänvisas i första rummet till de argument som finns i de inlagor som ingivits till Patentverket. Därutöver hänvisas även till beskrivningsinledningen i patentansökan, och den kända teknik respektive

problem som däri beskrivs och då den analogi som återfinns i detta vid betraktelse av D2.

Trots relativt kort tid på marknaden har uppfinningens goda synergieffekter redan bekräftats av många nöjda kunder. Kunduppföljning har påvisat att det framförallt är kombinationen av låg investeringskostnad (då ursprunglig infrastruktur kan nyttjas), minskad arbetsinsats, ökad säkerhet och utökade systemmöjligheter, som upplevs som ovanligt fördelaktiga och därför lockat till snabbt affärsbeslut.

Genom att byta ut existerande mynt/pollethantering, och ersätta denna med ett kodsysteem, vinner användarna stora fördelar, såsom:

- Eliminering av kostsam och kontrollkrävande hantering av poletter/mynt, t.ex. tömning av myntautomater resp. sammanräkning och förvaring av mynt/polletter.
- Eliminering av stöld/rånrisk.
- Kodsysteem enligt uppfinningen medger marknadsföring på nya sätt, t.ex. rabatter via direktutskick eller annons i tidningar, vilket är omöjligt med polletter.
- Kodsysteem möjliggör nya betalningsformer, t.ex. kreditköp och/eller förbrukning mot månatlig avräkning.

DOMSKÄL

Av de dokument som anförts i målet får, som Patentverket funnit, D1 anses representera den teknik som kommer uppfinningen närmast.

Uppfinningen såsom den definieras i patentkravet 1 skiljer sig från tekniken i D1 enligt följande

- betalningsstationen är en betalningsautomat för självbetjäning
- betalningsmedlet är ett ark med utskriven unik kod
- betalningsenheterna har knappsats för inmatning av koden
- i en central server sker validering av värdet kopplat till koden, vilken server vid godkänd validering möjliggör utnyttjande av vald apparat samt reducerar värdet motsvarande utnyttjandet.

I patentkravet 1 anges även att ”någon av betalningsenheterna efterinstalleras” och att ”någon del av befintlig struktur utnyttjas”. Beträffande dessa bestämmingar kan konstateras, dels att de är mycket allmänna, dels att betalningsmetoden i sig inte innehåller några tekniska särdrag som motsvarar dessa egenskaper. Bestämningarna kan därför inte anses bidra till att särskilja uppfinningen från den närmaste tekniken.

Den centrala skillnaden mellan uppfinningen och den närmaste tekniken är, enligt Patentbesvärsträttens mening, valet av betalningsmedel, dvs. den tryckta koden. Enligt vad som framgår av beskrivningen reduceras kostnaden för såväl hantering av som betalningsmedlet i sig. Vidare kan utrustningen vid betalningsenheterna förenklas. Fackmannen som söker efter alternativ till det i D1 presenterade betalningsmedlet finner i D2 att en på ett ark tryckt kod kan användas som betalningsmedel, vilket uppges minska kostnaden för betalningsmedlet och utrustningen vid betalningsenheterna. D2 anger vidare att kontroll av kodens giltighet kan ske centralt i betalningsstationen eller lokalt vid betalningsenheten. I D2 föreslås visserligen en begränsning av kodens giltighet till ett köp av en vald tjänst men varken av D2 eller av vad som i övrigt framkommit i målet framgår att en sådan begränsning är betingad av valet av betalningsmedel. Begränsningen får snarare ses som en föreslagen åtgärd för att reducera möjligheterna till missbruk av koden.

Vidare får ett utförande där betalningsstationen är avsedd för självbetjäning anses tillhöra fackmannens allmänna kunnande och är därför ett i sammanhanget närliggande val.

Vad därefter beträffar bestämmingen att validering och nedräkning av tillgodohavande sker i en central server representerar denna en av de två möjligheter, central eller lokal hantering, vars för- och nackdelar i sammanhanget fackmannen är väl införstådd med. Jämför i detta avseende tekniken enligt D2 där kodens giltighet prövas i betalstationen alternativt i betalningsenheterna. Det får således anses finnas tillräckligt incitament för fackmannen att överväga ett i förhållande till D1 alternativt utförande där både va-

lideringen och nedräkningen av tillgodohavandet sker ”centralt” i syfte att begränsa kostnaderna för betalningsenheterna.

En modifiering av den närmaste tekniken enligt D1 med ledning av fackmannens allmänna kunnande och vad som visas i D2 i syfte att förenkla hanteringen av betalningsmedel leder till en betalningsmetod där betalningsmedlet utgörs av en på ett ark utskriven kod, där koden matas in via en knappsats vid betalningsenheten, där betalningsstationen är utformad för självbetjäning samt där validering och nedräkning av tillgodohavandet sker centralt. Modifieringen leder således till en betalningsmetod som överensstämmer med vad som anges i patentkravet 1.

Av vad som anförts ovan framgår att de angivna skillnaderna mellan uppfinningen och den närmaste tekniken (D1) tagna var för sig är närliggande för fackmannen. De enskilda särdragen bidrar visserligen till uppfinningens funktion i sin helhet men det har inte gjorts sannolikt att de skulle samverka till någon teknisk effekt utöver vad fackmannen direkt förväntar sig. Inte heller betraktad i sin helhet kan uppfinningen därför anses annat än närliggande för fackmannen som söker efter alternativa lösningar på de givna problemen. Uppfinningen såsom den definieras i patentkravet 1 skiljer sig därför inte väsentligen från den kända tekniken.

Av motsvarande skäl skiljer sig inte heller uppfinningen såsom den definieras i patentkravet 7 väsentligen från känd teknik.

Vid denna bedömning kan överklagandet inte bifallas.

Per Carlson

Håkan Sandh
Referent

Yvonne Siösteen

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär A)