



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 juni 2016

Klagande

NET 1 UEPS TECHONOLOGIES, INC

4th Floor, President's Place, Cnr Jan Smuts and Bolton Road, Rosebank,
2196 Johannesburg, Sydafrika

Ombud: Henrik Hägglöf

Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Patent på "Verifiering av en transaktörs identitet"

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 7 november 2014
angående patentansökan nr 0950456-4, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

Sedan NET 1 UEPS TECHNOLOGIES, INC (NET 1 UEPS) fullföljt den internationella patentansökan PCT/IB2007/054659 avseende "Verification of a transactor's identity", i svensk översättning "Verifiering av en transaktörs identitet", avslog PRV ansöknings. PRV fann i det överklagade beslutet att uppfinningen enligt patentkraven inte skiljde sig väsentligen från vad som är känt genom WO 00/45320 A1 (D1) eller US 5748765 A (D2).

Uppfinningen

Uppfinningen avser ett system för att verifiera en transaktörs identitet innan transaktören genomför en elektronisk finansiell transaktion. Enligt uppfinningen är en identifierare tillhandahållen av en framtida finansiell transaktör lagrad av en tredjepartsverifierare vilken inte kommer att vara en del av transaktionen och identifieraren verifieras sedan av verifieraren för en handlare eller finansiell institution, med vilken transaktören önskar att genomföra en transaktion ("transaktionsmottagaren"), innan transaktören fullföljer transaktionen, för att förvissa transaktionsmottagaren om att personen som utger sig för att vara transaktören är transaktören. Det kommer att inses att den tredje parten kommer att förvissa sig själv om identiteten för den framtida transaktören.

Transaktionen kan vara en kassatransaktion (point-of-sale (POS) transaction), där handlaren har ett behov av att kontrollera identiteten för den framtida transaktören. Identifieraren kan vara länkad till ett konto för transaktören hos en finansiell institution, eller till flera konton hos samma eller olika finansiella institutioner.

Verifieraren kan bekräfta att transaktören innehar relevanta konton hos de finansiella institutionerna när transaktören prenumererar på tjänsten erbjuden av verifieraren. Därmed, enligt en första aspekt av uppfinningen, tillhandahålls ett system för att underlätta en finansiell transaktion mellan en framtida transaktör och en transaktionsmottagare, vilket inkluderar att en identitets- och kontoverifieringsanordning för att verifiera identiteten på den framtida transaktören och ett konto som den

framtida transaktören har hos en finansiell institution. Identitets- och kontoverifieringsanordningen drivs av en oberoende verifierare.

Yrkande

NET 1 UEPS har som Patentbesvärsträtten har uppfattat bolaget vidhållit sin patentansökan med oförändrade patentkrav.

Uppfinningen definieras av det självständiga patentkravet 1 enligt följande.

Ett system för att underlätta en finansiell transaktion mellan en blivande betalare och betalningsmottagare, innefattande:

a) en kassaanordning bestående av en biometrisk skanner och en kortläsare, som för att möjliggöra att den föreslagna finansiella transaktionen genomförs läser ett kort som innefattar uppgifter om åtminstone ett konto som innehas av den blivande betalaren hos en finansiell institution, och en biometrisk identifiering för den blivande betalaren erhålls från den biometriska skanner, där uppgifter om kontot innefattar ett kontonummer, kassaanordningen innefattar vidare i en krypterare för kryptering av åtminstone kontouppgifterna och den biometriska identifieraren;

b) en identitet- och kontoverifieringsanordning för att kontrollera identiteten på den blivande betalaren och uppgifter om det konto som den blivande betalaren innehar hos den finansiella institutionen, för att möjliggöra den föreslagna finansiella transaktioner att genomföras, identitet och kontoverifieringsanordningen drivs av en oberoende aktör, identitet- och kontoverifieringsanordningen innefattar:

i) en lagringsenhet där den biometriska identifierare[n] för den blivande betalaren och uppgifter om det konto som den blivande betalaren innehar hos den finansiella institutionen lag[r]as, detaljerna för kontot har kontrollerats med den finansiella institutionen;

ii) en mottagarmodul för att ta emot den krypterade biometriska identifieraren och kontouppgifter för den blivande betalaren från kassaanordningen, som skall verifieras för att den föreslagna finansiella transaktionen skall kunna genomföras, varvid den mottagna biometriskt identifieraren

verifieras genom jämförelse med motsvarande lagrade biometriskt identifierare lagrad för kontouppgifterna;

iii) en dekrypteringsanordning för avkryptering av krypterad data som mottagits från kassaanordningen;

iv) kommunikationsmedel för att kommunicera med den finansiella institutionen och bekräfta uppgifterna om kontot eller varje konto med relevant finansiell institution; och

v) en svarsmodul för att svara kassaanordningen som svar på en begäran om att kontrollera den biometri[s]ka identifieraren och kontouppgifter för den blivande betalaren, för att möjliggöra att den föreslagna finansiella transaktioner genomförs.

Grunder och utveckling av talan

NET 1 UEPS har, som bolagets talan uppfattats, som grund för talan hållit fast vid att uppfinningen enligt patentkraven har nyhet och uppfinningshöjd.

Till utveckling av talan har NET 1 UEPS i Patentbesvärsrätten hänvisat till vad som anförts i PRV.

DOMSKÄL

Enligt fast praxis anses en uppfinning föreligga endast om det patentsökta har teknisk karaktär. Det som anges i ett patentkrav har teknisk karaktär om patentkravet innehåller något explicit angivet tekniskt särdrag och/eller något implicit tekniskt särdrag (teknisk aspekt) som något eller några tekniska eller icke-tekniska särdrag i patentkravet ger upphov till. Det spelar ingen roll om de relevanta särdragen eller aspekterna bidrar till att det patentsökta skiljer sig från känd teknik eller inte, eftersom det som ska bedömas är om helheten hos det i patentkravet definierade har teknisk karaktär. Angående hithörande frågor, se Patentbesvärsrättens domar i mål nr 04-329 och 09-215.

För att något som har teknisk karaktär ska vara patenterbart krävs att vissa ytterligare villkor är uppfyllda, bl.a. att det patentsökta är nytt samt att det skiljer sig väsentligen från känd teknik, dvs. har uppfinningshöjd. Vid bedömning av om nyhets- respektive uppfinningshöjds-villkoret är uppfyllt kan bara sådana särdrag som bidrar till den tekniska karaktären beaktas. Se härtill EPO:s besvärskammars avgöranden T 1543/06, T 336/07 samt T 154/04 och det däri citerade avgörandet G2/88 från det europeiska patentverkets (EPO) stora besvärskammare samt Patentbesvärsrättens domar i mål nr 04-329 och 09-215.

Patentbesvärsrättens bedömning

Uppfinningen enligt patentkravet 1 avser ett system för att underlätta en finansiell transaktion mellan en blivande betalare och betalningsmottagare. Systemet innefattar en kassaanordning bestående av en biometrisk skanner, en kortläsare som läser ett kort och en krypterare för kryptering. Dessutom innefattar systemet en verifieringsanordning som i sin tur innefattar en lagringsenhet för lagring av uppgifter, en mottagar-modul för att ta emot uppgifter, en dekrypteringsanordning för avkryptering, ett kommunikationsmedel för att kommunicera och en svarsmodul för att svara. Genom angivandet av dessa anordningar och de funktioner de anges utföra innehåller patentkravet tekniska särdrag.

Utöver dessa tekniska särdrag innehåller patentkrav 1 endast icke-tekniska särdrag vilka anger förfarandesteg, dvs. administrativa åtgärder, i en finansiell transaktion där en blivande betalares identitet och kontouppgifter kontrolleras för att transaktionen ska kunna genomföras.

De icke-tekniska särdragen, dvs. de administrativa åtgärderna i patentkrav 1, kan åstadkommas, som det får förstås, genom att systemet har processorer som är programmerade för att kunna utföra de tekniska funktioner som krävs för att genomföra de administrativa åtgärderna.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 uppfyller kravet på teknisk karaktär eftersom systemet enligt detta patentkrav innefattar anordningar av teknisk art som ger systemet enligt det självständiga patentkravet som helhet teknisk karaktär. Det återstår att bedöma om uppfinningen enligt patentkravet uppfyller övriga patenterbarhetsvillkor.

Av den teknik som anförts i målet får den som är känd genom dokument D2 anses vara den teknik som kommer uppfinningen enligt patentkrav 1 närmast.

Genom D2 är det känt en metod och anordning för att förhindra obehörig användning av ett kreditkort genom att verifiera identiteten hos en användare av kortet. Kontouppgifter som läses från kortet och kortinnehavarens fingeravtryck i elektroniskt kodad form erhållen av en fingeravtrycksskanner sänds till en avlägset belägen jämförare. Jämföraren jämför det skannade fingeravtrycket med lagrade fingeravtryck av kortinnehavaren. Om det inskannade fingeravtrycket stämmer överens med ett sådant lagrat fingeravtryck tillåter systemet automatiskt att transaktionen fullföljs (spalt 1 rad 66 – spalt 2 rad 12). I den utföringsform som med hänvisning till fig. 4 beskriver ett sådant förfarande (spalt 8 rad 45 – spalt 10 rad 30) anges att kontouppgifter och fingeravtrycksuppgifter skickas via ett kommunikationssystem till en huvuddators databas och att handlaren (betalningsmottagaren) kommer i kontakt med en huvudclearingdator. Det är självklart att clearingdatorn kan kommunicera med huvuddatorn där jämförelsen av fingeravtryck sker samt att det finns medel i jämföraren som sänder meddelanden till kassaanordningen.

Vad som anges i patentkravet 1 i form av explicita tekniska särdrag skiljer sig från vad som är känt genom D2 därigenom att det finns en krypterare och en dekrypteringsanordning för kommunikationen mellan kassaapparaten och verifieringsanordningen. Genom denna skillnad erhålls en säkrare överföring. Eftersom kryptering av information som sänds över ett kommunikationssystem är ett naturligt val för fackmannen som vill höja säkerheten vid informationsöverföring är det närliggande för en fackman som med utgångspunkt i tekniken enligt D2 vill åstadkomma säkrare överföring av information att förse den kända tekniken med utrustning för kryptering och avkryptering vid informationsöverföringen.

Det framgår inte att den implementering i systemets hårdvara (processorer) av de tekniska funktioner som krävs för att åstadkomma de icke-tekniska särdragen kräver några tekniska överväganden utöver vad som krävs för vanlig programmering. Därför kan denna implementering

inte anses bidra till någon uppfinningshöjd (jfr EPO:s besvärskammars avgöranden T 1543/06 och T 336/07).

Således delar Patentbesvärslätten PRV:s bedömning att uppfinningen enligt patentkrav 1 inte skiljer sig väsentligen från den anförda kända tekniken.

Mot denna bakgrund kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se domsbilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Stefan Svahn, referent och Anders Brinkman. Enhälligt.