

Beslutsdatum 2014-11-07

Patentansökan nr 0950456-4
Internationell klass (IPC) G06Q20/00, G06K9/00,
G07F7/10, G07G1/12

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Sökande: NET 1 UEPS TECHNOLOGIES, INC
Ombud: Zacco Sweden AB Ref: 221213
Benämning: Verifiering av en transaktörs
identitet

Beslut

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er patentansökan.

Bakgrund

Gällande patentkrav

Avslaget avser de patentkrav 1-3 som gavs in 2014-10-14.

Uppfinningen enligt grundhandlingarnas patentkrav 1-19 befanns sakna nyhet och patentkrav 20-23 ansågs vara så oklara att en granskning inte var möjlig (se det första föreläggandet utfärdat 2010-02-25). PRV lade stor vikt vid att det patentsökta utgjordes av en datorimplementerad affärsmetod.

Sökanden lämnade (2010-09-15) in nya patentkrav 1-6. Det nya självständiga patentkravet 1 motsvarade grundhandlingarnas patentkrav 1 och 2 med tillägget att den identifierare som utnyttjas var biometrisk. Nya självständiga patentkravet 3 motsvarade grundhandlingarnas patentkrav 14 med tillägget att det så kallade kontodetaljerhållningsmedlet var en kortläsare. Vidare hade även i patentkrav 3 identifieraren specificerats som biometrisk. Inte heller uppfinningen enligt de nya självständiga patentkraven befanns uppvisa nyhet (se det andra föreläggandet av den 2011-06-10).

Efter det andra föreläggandet (2011-06-10) lämnade (2011-12-12) sökanden in nya patentkrav 1-4 där särdrag från grundhandlingarnas patentkrav 1, 2 och 5-7 samt beskrivning bildat nya patentkrav 1.

Sökanden begärde muntlig förhandling eller annan kontakt och meddelades via telefon (2014-06-13) att PRV vidhåller sin ståndpunkt och att de nya kraven inte angav något patenterbart.

Efter den muntliga konferensen kom sökande in med nya patentkrav 1-5 (2014-07-08). Det självständiga patentkravet avseende ett system 1 hade ändrats ytterligare i förhållande till patentkraven 1 som ingavs 2011-12-12 genom tillägget av en kassaanordning med en biometrisk skanner, en kortläsare och en krypterare. Dessa särdrag motsvarade vad som angavs i patentkrav 1, 3 och 4 ingivna 2010-09-15 samt patentkrav 8 i grundhandlingarna. Särdraget avseende kommunikationsmedel i patentkrav 1 enligt de tidigare patentkraven hade tagits bort. Förfarandekrav med motsvarande särdrag hade getts in.

PRV frågade sökanden om begäran om muntlig förhandling kvarstod (2014-09-22). Sökanden valde att nöja sig med ytterligare muntlig konferens och e-postkommunikation (2014-09-25).

Efter denna kommunikation via e-post och telefon kom sökanden in med argumentation och patentkrav 1-3 (2014-10-14). Patentkraven hade ändrats genom tillägg och förtydliganden avseende krypteringen och tidpunkten när verifiering sker. Vidare hade ett särdrag avseende kommunikationsmedel lagts till.

PRV bedömer att patentkrav 1-3 ingivna 2014-10-14 har stöd i grundhandlingarna (13 § PL).

Uppfinningen

Sökanden avser med det patentsökta tillhandahålla ett system och en metod för att underlätta en finansiell transaktion mellan en blivande betalare och en betalningsmottagare.

Anförda dokument

D1: WO 00/45320 A1

D2: US 5748765 A

Dokument D1 beskriver (se sidorna, 3-4, 11-15 och 22-25) ett system för att verifiera information om en aktör som ska genomföra en finansiell transaktion innan transaktionen genomförs. D1 beskriver hur en användare av systemet registrerar sig med hjälp av både biometrisk information (för identifiering) med hjälp av en biometrisk sensor och kontoinformation med hjälp av exempelvis ett kreditkort (se sidorna 22-25). Detta innebär att systemet är till för finansiella transaktioner för framtida betalare. Detta innebär även att den biometriska informationen och kontoinformation associeras och därmed lagras (i lagringsmedel) för senare (framtida) användning samt att någon form av läsare av kreditkortet ingår i systemet. Detta är direkt och otvetydigt en konsekvens av vad som uttryckligen står att läsa i D1. Systemet enligt D1 utnyttjar kryptering och dekryptering. D1 beskriver även kombinerad användning av olika typer av kort och biometrisk information medelst kortläsare och biometriska avkännare.

Dokument D2 beskriver ett sätt att genomföra transaktioner vilket utnyttjar identitetsverifiering med hjälp av biometri och en läsare och kontoverifiering med hjälp av ett kort och en läsare (se speciellt spalt 8, rad 45 – spalt 9, rad 34).

Sökandens argument i sammanfattning

Sökanden har framfört argument i samband med att man gav in patentkrav 2014-10-14). Man framför dels att D1 beskriver ett system som söker undvika användning av ett kort, dels att tekniken enligt dokument D1 och D2 saknar uppfinningens kommunikationsmodul.

Skäl till beslutet

PRV beaktar i enlighet med RÅ 1990 ref 84 den praxis som kommit till uttryck inom det europeiska patentverket (EPO) inom ramen för vad som är förenligt med svensk lagstiftning. PRV anser att särdrag som varken på egen hand eller i samverkan med övriga särdrag bidrar till det patentsöktas tekniska karaktär genom att orsaka en teknisk effekt inte heller är relevanta vid bedömning av nyhet eller uppfinningshöjd (se bl.a. PBR:s beslut i mål 04-329, EPO:s besvärskammarens avgörande i mål T 0641/00 och mål T 0154/04 samt EPO:s stora besvärskammarens yttrande i mål G 0003/08). En anledning till denna praxis är att inom problem/lösning-metoden för bedömning av uppfinningshöjd ska problemet, med den europeiska patentkonventionens (EPC) ord, vara ett tekniskt problem, med vilket menas att den uppgift som fackmannen ställs inför ska innebära att modifiera eller anpassa närmast kända teknik för att uppnå den tekniska effekt som uppfinningen ger i förhållande till nämnda närmast kända teknik. Därför gäller att då ett särdrag inte bidrar till lösningen på problemet genom att åstadkomma en teknisk effekt har det inte heller någon betydelse vid bedömningen av uppfinningshöjd.

Självständiga patentkrav 1 lyder:

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 för den blivande betalaren och uppgifter om det konto som den blivande betalaren innehar hos den finansiella institutionen lagas, 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 biometrika identifieraren och kontouppgifter för den blivande betalaren, för att möjliggöra att den föreslagna finansiella transaktioner genomförs.*

De tekniska särdragen i patentkrav 1 avseende ett system utgörs av en kassaanordning som innefattar en biometrisk scanner, en kortläsare och en krypterare, där kortläsaren nyttjas för att läsa av ett kort och en biometrisk identifierare erhålls med hjälp av den biometriska scannern. Systemet innefattar vidare en anordning för verifiering som i sin tur innefattar, lagringsmedel, mottagningsmedel, en avkrypterare och en svarsmodul.

De icke-tekniska särdragen består av metodsteg som att verifiera identiteten hos en betalare baserat på biometriska kännetecken som jämförs med lagrade värden för en innehavare av ett konto samt svara betalaren som svar på en förfrågan om verifiering. Vidare är verifieringsanordningen och svarsmodulen enbart kännetecknade av sina icke-tekniska syften verifiering och att svara på en begäran.

Även datorimplementeringen av de icke-tekniska särdragen medelst de tekniska särdragen betraktas som tekniskt eftersom det kräver tekniska överväganden.

Kort sagt utgörs det tekniska i den patentsökta uppfinningen enbart av ett betalssystem med medel för kortläsning, biometrisk avläsning och kryptering samt allmänt kända detaljer som minnen, kommunikationsmedel och processor.

Eftersom dokument D2 (spalt 8, rad 45- spalt 9, rad 25) beskriver ett kassasystem som står i kontakt med en finansiell institution (tvärt emot vad

sökanden påstår omfattar alltså systemet i D2 en kommunikationsmodul) och innehåller både kortläsare och utrustning för biometrisk avkänning (exempelvis fingeravtryck), skiljer sig uppfinningen enligt patentkrav 1 tekniskt enbart från vad som anges i dokument D2 genom utnyttjandet av kryptering och genom implementeringen av de icke-tekniska särdragen.

Skillnaden att använda kryptering ger en säkrare överföring. Fackmannen skulle för att åstadkomma en säkrare transaktion använda sig av kryptering då detta är en allmänt känd metod med just detta syfte.

Övrig implementering av de icke-tekniska särdragen med hjälp av systemet enligt D2 är närliggande för den fackman (programmerare) som blir given de icke-tekniska specifikationerna.

Vad som anges i patentkrav 1 skiljer sig därför inte väsentligen från känd teknik och är inte patenterbart (2 § PL).

Inte heller vad som anges i de osjälvständiga patentkraven är väsentligen skilt från känd teknik (2 § PL).

Inte heller i förhållande till vad som blivit känt genom dokument D1 skiljer sig det patentsökta väsentligt.

Systemet enligt dokument D1 utnyttjar biometri vid transaktioner antingen vid exempelvis kassaapparatsystem eller uttagsautomater eller över internet. Systemet i D1 syftar i första hand till att undvika användandet av kort vid betalning och andra transaktioner, vilket sökanden också påpekar, men man redogör även ingående för den kända tekniken med både kort och kompletterande biometrisk identifiering där (se exempelvis sidorna 3 och 4).

Eftersom den på sidan 3, sista stycket, angivna bakgrundstekniken förutsätter de allmänt kända tekniska särdragen i patentkrav 1 och även kortavläsning och biometrisk avkänning är de tekniska särdragen i patentkravet utom kryptering och dekryptering och implementeringen av de icke-tekniska särdragen kända genom dokument D1. Eftersom bakgrundstekniken i D1 rör finansiella transaktioner är det direkt och otvetydigt för fackmannen att kommunikation sker med en finansiell institution och att kommunikationsmedel är nödvändiga och därmed implicit angivna i D1. Att D1 skulle sakna kommunikationsmedel, som sökanden påstår, är alltså fel.

Skillnaden att använda kryptering ger en säkrare överföring. Fackmannen skulle för att åstadkomma en säkrare process använda sig av kryptering då detta är allmänt känt för just detta syfte.

Sökanden påstår i sin argumentation att de biometriska värdena enligt D1, sidan 3, lagras i ett token, vilket stämmer, samt att detta inte är fallet i den föreliggande ansökan. Det senare påstående är emellertid irrelevant då

patentkrav 1 är tyst om den detaljen utan bara nämner en i systemet ingående lagringsenhet. Vore detta fallet skulle dock fackmannen överväga ett annat lagringssätt, givet vad som anges i D1.

Övrig implementering av de icke-tekniska särdragen med hjälp av systemet enligt D1 är närliggande för den fackman (programmerare) som blir given de icke-tekniska specifikationerna.

Beslutande

Ralf Boström
Patentexpert

Föredragande

Patrik Rydman
Patentingenjör

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm

Bilaga

1. 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 transaktioner 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 identifieraren för den blivande betalaren och uppgifter om det konto som den blivande betalaren innehar hos den finansiella institutionen lagras, 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 biometriska identifieraren verifieras genom jämförelse med motsvarande lagrade biometriska 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 biometriska identifieraren och kontouppgifter för den blivande betalaren, för att möjliggöra att den föreslagna finansiella transaktioner genomförs.
2. System enligt krav 1, där identitet- och kontoverifieringsanordningen innefattar en biometrisk skanner där betalaren kan avge sin biometriska identifierare.
3. System enligt krav 1, där identitet- och kontoverifieringsanordningen innefattar en kortläsare för att få information om det konto som den blivande betalaren innehar hos den finansiella institutionen.

