



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00182
Dato: 15. mai 2017

Klager: APX Systems AS

Innklaget: Profectum AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. mai 2016, hvor patent nr. 332982 etter innsigelse ble opprettholdt i medhold av patentloven § 25.
- 3 Oppfinnelsen vedrører å frembringe et system og en fremgangsmåte for å administrere, verifisere og kontrollere disposisjonsretten til utleieareal avsatt for parkering av kjøretøy.
- 4 Patentet ble meddelt med følgende selvstendige krav:

«1. System for administrasjon og kontroll av disposisjonsrett til utleiearealer avsatt for parkering av kjøretøy der disposisjonsretten er gitt til abonnenter i henhold til en inngått kontrakt, karakterisert ved et maskinlesbart adgangstegn (4), en kontrollenhet (6) tilpasset til å kontrollere adgangstegnets gyldighet mot en database (2) i tilnærmet sanntid, og en autentiseringsmekanisme tilpasset til å gi en sluttbruker tilgang til å oppdatere informasjon i databasen (2) hvis og bare hvis sluttbrukeren er autentisert og autorisert til å oppdatere informasjonen.

...

11. Fremgangsmåte for administrasjon og kontroll av disposisjonsrett til et utleieareal avsatt for parkering av kjøretøy der disposisjonsretten er gitt til abonnenter i henhold til en inngått kontrakt, karakterisert ved trinnene:

- å autorisere en sluttbruker til å administrere disposisjonsrett for én eller flere plasser på arealet,
- å autentisere en autorisert sluttbruker,
- å fordele et antall maskinlesbare adgangstegn (4) til autoriserte sluttbrukere, der hvert adgangstegn (4) er utstyrt med en unik identitet,
- å koble disposisjonsrett til adgangstegnets unike identitet i en sentral database (2),
- å la den autentiserte og autoriserte sluttbrukeren oppdatere den sentrale databasen (2) med opplysninger om den eller de plasser og adgangstegn (4) sluttbrukeren er autorisert for,
- å avlese adgangstegnets (4) identitet med en kontrollenhet (6), og
- å kontrollere adgangstegnets (4) identitet mot gyldig disposisjonsrett i databasen (2) i tilnærmet sanntid.»

Til disse er knyttet ti uselvstendige krav.

5 I Patentstyret ble følgende publikasjoner anført:

D1: US 2004/0254840 A1

Fra innsigers side ble følgende publikasjon trukket frem:

Skriv, bilag 1 «tegning av vår løsning» og bilag 2 «faktura til Time Park 2010».

For Klagenemnda har klager i tillegg vist til en uttalelse fra avdelingsleder Stein Eriksen i Cowi og en uttalelse fra Bo Bakke, tidligere direktør i Time Park AS.

I kommunikasjon fra Klagenemnda av 26. april 2017, ble det gjort klart at presentasjon av løsningen som danner grunnlaget for innsigelsen og klagen, og som angivelig var holdt på konferansen Norpark i 2011, måtte oversendes Klagenemnda. Det ble videre gjort klart at i motsatt fall, ville klagen ikke bli tatt til følge. Klager oversendte etter dette den 26. april 2017 en presentasjon holdt av Time Park AS. I følge møteagendaen som også ble innsendt, ble presentasjonen holdt av Bo Bakke den 8. september 2011 kl. 15.00.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Dokumentene som er grunnlaget for innsigelsen er kun basert på påstander som ikke er dokumentert hverken ved sikker datering eller ved detaljerte tekniske løsninger.
- Det vises av innsiger til navngitte personer som har foretatt presentasjoner og utprøvinger av systemet i angitte år.
- Patentstyret kan ikke ta stilling til personers angivelige handlinger eller utsagn.
- Det fremkommer noen tekniske trekk i innsigers skriv og bilag 1, men innsiger har ikke påvist på hvilken måte de tekniske trekkene i patentets to selvstendige patentkrav kan gjenfinnes i det innsendte materialet.
- Bilag 2, «faktura til Time Park 2010», er ikke en faktura, men en kopi av et program ved Parkeringskonferansen 2010. Med dette bilaget har innsigeren muligens ment å understøtte punktene c og d i sitt skriv, men det fremkommer ingen dokumentasjon på hva som ble presentert på denne konferansen.
- Materialet som er presentert gir ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne tas i betraktning for en patenterbarhetsvurdering i henhold til patentloven § 2 første ledd.
- Patentstyret vil likevel ta stilling til materialets mulige relevans ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde.
- Fra innsigers innsendte materiale fremgår den relevante tekniske informasjonen av tegningene, spesielt den udaterte tegningen i bilag 1 med adresse til søkerens hjemmeside. Av tegningene fremgår et system med RFID-lesere for registrering av kjøretøy ved passeringpunkt. Disse registreringsdata overføres i et lokalt nettverk på parkeringshuset til lokal PC med database (digiPARK/ACT System Skandinavia) som administrerer alt utstyr, gjør all dataprosessering og alle logiske avgjørelser. En betalingsløsning er etablert over en Internettforbindelse for kommunikasjon mellom ACT og et betalingssystem for nedlasting av kunderegister fra betalingsløsning til digiPARK, innrapportering av passeringer (inn/ut) og etterspørring av gyldighet for passering.
- Av det materialet som innsiger har innsendt, fremgår på tilsvarende måte som i patentets krav 1, disse trekkene; et system for administrasjon og kontroll av parkering av kjøretøy, hvor det

inngår et maskinlesbart adgangstegn, og en kontrollenhet tilpasset til å kontrollere adgangstegnets gyldighet mot en database i tilnærmet sanntid.

- På samme måte som i patentets krav 11 fremgår av materialet følgende trekk:
 - å fordele maskinlesbare adgangstegn til autoriserte sluttbrukere, der hvert adgangstegn er utstyrt med en unik identitet,
 - å koble til disposisjonsrett til adgangstegnets unike identitet i en sentral database,
 - å avlese adgangstegnets identitet med en kontrollenhet, og
 - å kontrollere adgangstegnets identitet mot gyldig disposisjonsrett i databasen i tilnærmet sanntid.
- Den tekniske løsningen som fremgår av det materialet innsiger har innsendt, omhandler imidlertid ikke alle aspekter ved den tekniske løsningen som er angitt i hvert av patentets to selvstendige patentkrav.
- Formålet for oppfinnelsen ifølge patentets to selvstendige krav 1 og 11 er et system og en fremgangsmåte som tilveiebringer administrasjon, verifisering og kontroll av disposisjonsrett til et utleieareal avsatt for parkering av kjøretøy der disposisjonsretten er gitt til abonnenter i henhold til en inngått kontrakt.
- Dette løses ifølge patentets krav 1 ved at systemet i tillegg oppviser en autentiseringsmekanisme tilpasset til å gi en sluttbruker tilgang til å oppdatere informasjonen i databasen hvis, og bare hvis, sluttbrukeren er autentisert og autorisert til å oppdatere informasjonen.
- Tilsvarende løses dette ved fremgangsmåten i patentets krav 11 ved følgende:
 - å autorisere en sluttbruker til å administrere disposisjonsrett for én eller flere plasser på arealet,
 - å autentisere en autorisert sluttbruker,
 - å fordele et antall maskinlesbare adgangstegn til autoriserte sluttbrukere, der hvert adgangstegn er utstyrt med en unik identitet,
 - å la den autentiserte og autoriserte sluttbrukeren oppdatere den sentrale databasen med opplysninger om den eller de plasser og adgangstegn sluttbrukeren er autorisert for.
- Patentets krav 1 og 11 omfatter derfor tekniske trekk ved et aspekt som ikke fremgår av det materialet som innsiger har innsendt, og patentkravene innehar derfor nyhet.
- Det objektive tekniske problem som løses ved oppfinnelse i krav 1 eller 11, i lys av innsigers innsendte materiale, er hvordan implementere en prosess for forenklet distribusjon og verifisering av disposisjonsrett til en sluttbruker, i et datastyrt administrasjons- og

kontrollsystem for utleiearealer avsatt for parkering av kjøretøy.

- Ved å ta utgangspunkt i det objektive tekniske problemet, vil en fagperson ikke bli ledet av det innsendte materialet til løsningen i krav 1 og 11. Ingenting peker mot eller gir noen antydning om at en bruker selv administrerer disposisjonsrett for en eller flere plasser på utleiearealet ved å la en autentisert og autorisert bruker oppdatere en sentral database med opplysninger om den eller de plasser og adgangstegn som brukeren er autorisert for.
- Systemet i krav 1 og fremgangsmåten i krav 11, skiller seg følgelig vesentlig fra innsigers innsendte materiale og oppfyller patenterbarhetsvilkårene i patentloven § 2 og innsigelsen forkastes, jf. § 25.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse om å opprettholde patentet må settes til side og norsk patent nr. 332982 må oppheves da løsningen i patentet allerede var på markedet på tidspunktet for innlevering av søknad.
- COWI AS har i det norske markedet sitt produkt Parka. Dette er benyttet av en rekke store parkeringsselskaper.
- Produktet ble startet utviklet i 2005 i samarbeid med Bergen og Trondheim parkering. Oslo kommune, Stavanger Parkering, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Drammen osv. er i dag kunder.
- En del av dette produktet gir anledning til start/stopp parkering med tilhørende kundehåndtering og selvbetjening. Systemet støtter avtalegiro, ulike kort, overtakserte sms, arkivsystemer, ulike økonomisystemer og en rekke offentlige registre. Produktet «Vizum» er en del av «Parka».
- Elektronisk parkering ble lansert med SMS-parkering i Tønsberg kommune april 2010. 7. mai 2010 ble produktet RFID-parkering lansert på Sandvika Storsenter ved at kunder ble tilbudt å registrere seg som brukere. Det var salgsbod og markedsmateriell med PC for registrering av de kundene som måtte ønske deltagelse. Markedsføringen ble gjort i samarbeid med Time Park og ACT-Systems (nå APX-Systems).
- Både SMS og RFID er elementer i vårt produkt Parka for elektronisk parkering. Senere har nummeregjenkjenning og apper kommet til. Vi ser nå på å benytte NFC som elektronisk identifikator.
- Vi har selv ikke søkt om patentbeskyttelse da vi mener at dette ikke skal beskyttes. Vi er helt uenige i at Profectum AS har søkt patentbeskyttelse etter at vi lanserte vårt produkt på Sandvika Storsenter 7. mai 2010.
- Innsendt dokumentasjon er god nok, og vi er kritiske til at Patentstyret ikke tar seg bryet med å undersøke eller etterspørre mer dokumentasjon.
- APX systems har per i dag fire ansatte som arbeider med denne type løsninger. I tillegg har selskapet Swarco levert denne type løsning over flere år.
- Vi kan ikke dokumentere dette videre uten å måtte sende over programvarens kildekode. Dette er ikke aktuelt fordi det kan utnyttes av allmennheten.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt.
- Patenthaver har ikke anledning eller ressurser til å imøtegå klagen og stoler på at KFIR vil komme frem til riktig avgjørelse basert på de dokumenter som foreligger i saken.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men tar ikke stilling til spørsmålet om nyhet og oppfinnelseshøyde.

- 11 Klagenemnda må vurdere om dokumentasjonen som fremlagt av klager kan anses allment tilgjengeliggjort og på dette vis være nyhetshindrende eller til hinder for å finne at innklagedes patent mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
- 12 Klagenemnda bemerker innledningsvis at det er innsiger/klager selv som har ansvaret for å tilveiebringe dokumentasjon og se til at denne er i foreskrevet stand slik at man oppnår det ønskede utfall. Patentstyret og Klagenemnda har ingen foranledning for å finne frem til dokumentasjon som understøtter det innsiger/klager påstår.
- 13 Dokumentasjonen kommer fra klager selv, og det må settes en høyere terskel for å finne at den kan anses allment tilgjengeliggjort, jf. European Patent Office (EPO) sin praksis, herunder T 472/92, T 37/96, T 972/02 og T 562/12.
- 14 I vurderingen av om noe kan anses å være allment tilgjengelig, skal det ifølge EPO sin praksis, som også er retningsgivende for Norge og Klagenemnda, legges vekt på følgende forhold:
- når bruken skjedde
 - nøyaktig hva den tidligere bruken innebar
 - omstendighetene rundt den tidligere bruken, herunder om bruken var fritt tilgjengelig eller underlagt noen form for konfidensialitet
- 15 Klager opplyser at bruken skjedde høsten 2009 gjennom presentasjon i Time Park AS og utprøving på Time Park sitt parkeringsområde, og installert 7. mai 2010, samt meddelt høsten 2010 på Parkeringskonferansen i Kristiansand. Det opplyses også at selskapet Swarco har levert denne type løsning over flere år.
- 16 Materialet som er fremlagt av klager som grunnlag for innsigelsen og klagen er, slik Klagenemnda ser det, kun basert på påstander som ikke lar seg dokumentere med sikkerhet og oppfyller ikke kriteriene som angitt i EPO sin praksis.
- 17 Klagenemnda finner ikke grunn for å betvile klagers opplysning om at bruken av systemet startet høsten 2009. Imidlertid er ikke denne informasjonen understøttet av noe eksternt bekræftende dokumentasjon som bekrefter sted og dato.
- 18 Klager har derimot ikke fremlagt bevis for hva den tidligere bruken nøyaktig innebar, samt omstendighetene rundt bruken. Erklæringene fra Stein Eriksen og Bo Bakke er ikke egnet til å dokumentere dette. PowerPoint-presentasjonen som innsendt den 26. april 2017 er holdt av Bo Bakke den 8. september 2011 kl. 15.00 etter patentets inngivelsesdag, og er dermed ikke et relevant mothold hva gjelder patentsøknaden. For øvrig sier presentasjonen ikke noe om hva løsningen innebærer.
- 19 Hva gjelder «tegning av vår løsning» er det snakk om en svært begrenset gjengivelse av systemet som hverken tilkjennegir dato for offentliggjøring eller hva som er offentliggjort. Ingen tekniske trekk er synlige, og det fremstår på ingen måte klart på hvilken måte tegningen omfatter de tekniske trekkene i patentets selvstendige krav.

20 Dokumentasjonen kan på dette grunnlag ikke anses allment tilgjengeliggjort og kan ikke utgjøre relevante mothold for vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagen blir dermed å forkaste, jf. patentloven § 25.

Det avses slik

SLUTNING

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Patent nr. 332982 opprettholdes som meddelt.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Turid Helene Tronbøl
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)