



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
18. november 2016
Sak 16/00057 og 16/00058

Klager: **Electronic Tax-Free Shopping Limited**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede A: **Fexco Dynamic Currency Conversion Ltd.**

Representert ved: Acapo AS

Innklagede B: **Elavon Financial Services Limited**

Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Harald Irgens-Jensen, Jon Arne Holm og Lars Monrad-Krohn

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse i OP2010/00116 og OP2010/00117 av 11. mai 2015, hvorved patent nr. 327478 ble opphevet etter innsigelse.
- 3 Oppfinnelsen ble søkt patentbeskyttet den 11. januar 2002 med søknadsnummer 20020166. Under søknadsbehandlingen ble D1: EP 251 619 B1 (VISA INTERNATIONAL ASSOCIATION, 1988.01.07) anført som mothold.
- 4 Patentet ble meddelt 13. juli 2009 og har oppført prioritet fra GB-søknad datert 12. juli 1999. Innsigelse fra Fexco Dynamic Currency Conversion Ltd. (heretter kalt innklagede A) ble inngitt 12. april 2010. Innsigelse fra Elavon Financial Services Limited (heretter kalt innklagede B) ble inngitt samme dato.
- 5 Angivelse av patentkravene:

Patentet ble meddelt med 4 selvstendige krav og 31 uselvstendige krav, hvorav kravene 1, 14, 34 og 35 er selvstendige krav. De meddelte patentkravene er som følger:

1. Fremgangsmåte for dataprosessering for bestemmelse av en foretrukket valuta for assosiering med en betalings, debet eller kredittkorttransaksjon mellom et salgssted og en betalings, debet eller kredittkortinnehaver innbefattende stegene: fremskaffelse (30, 205) av kortnummeret fra kortet til kortinnehaveren, k a r a k t e r i s e r t v e d a t fremgangsmetoden videre innbefatter trinnene: identifisering av en identifikasjonskode (50) fra nevnte kortnummer, bestemmelse av operasjonsvalutaen (61(1-n)) for nevnte identifikasjonskode (60(1-n)), ved å sammenligne nevnte identifikasjonskode med oppføringer i en tabell, hvorved hver oppføring i tabellen inneholder en utstederkode (60(1-n)) eller et område av utstederkoder og en tilsvarende valutakode (61(1-n)), og fastsettelse av valutaen (215, 420) for assosiering med korttransaksjonen som bestemt operasjonsvaluta for utstederkoden (60(1-n)).
2. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 1, hvorved den foretrukne valutaen blir satt som den normale valutaen til salgsstedet når ingen operasjonsvaluta kan bli bestemt for identifikasjonskoden (60(1-n)).
3. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge et av kravene 1 til 2, hvorved kortinnehaveren blir forespurt (265) hvorvidt transaksjonen skal utføres i den foretrukne valutaen.
4. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 3, hvorved nevnte forespørsel (265) innbefatter et ytterligere steg med konvertering av transaksjonsbeløpet til tilsvarende beløp i den foretrukne valutaen og fremvisning av disse beløpene for gjennomsyn av kortinnehaveren.

5. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 4, videre innbefattende et steg med fremvisning av vekslingskursen til kortinnehavaren, idet nevnte vekslingskurs tilsvarer kursen mellom handelsstedets valuta og den foretrukne valutaen.
6. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 5, hvorved dersom kortinnehaveren indikerer at transaksjonen skal utføres i den foretrukne valutaen, blir transaksjonen utført i den foretrukne valutaen.
7. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 5, hvorved dersom kortinnehaveren indikerer å ikke fortsette med transaksjonen i den foretrukne valutaen, blir transaksjonen utført i salgsstedets valuta.
8. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 1, hvorved i det minste et transaksjonsbeløp er konvertert til et tilsvarende beløp i den foretrukne valutaen og blir fremvist kortinnehaveren.
9. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 8, videre innbefattende et steg med fremvisning av en vekslingskurs til kortinnehaveren, der nevnte vekslingskurs tilsvarer en kurs mellom salgsstedets valuta og den foretrukne valutaen.
10. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 9, hvorved transaksjonsdetaljene i salgsstedets valuta også blir fremvist for kortinnehaveren.
11. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 10, hvorved transaksjonsdetaljene blir fremvist for kortinnehaveren etter at godkjenning for transaksjonen har blitt avgitt.
12. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 14, hvorved transaksjonsdetaljene blir fremvist for kortinnehaverens godkjenning av transaksjonen.
13. Fremgangsmåte for dataprosessering ifølge krav 1, videre innbefattende et steg med initiell kontroll (240) for å bestemme om transaksjonsbeløpet overstiger et forhåndsdefinert minimumsnivå for prosessering i en alternativ valuta til salgsstedet.
14. Et system for (22) for anvendelse i forbindelse med betaling, debet eller kredittkorttransaksjoner mellom et salgssted og en betaling, debet eller kredittkortinnehaver; som har midler for fremskaffelse (20, 71, 72) av kortnummeret fra kortinnehaveren, k a r a k t e r i s e r t v e d a t systemet har midler for bestemmelse av en foretrukket valuta assosiert med transaksjonen innbefattende: midler for identifisering (24) av en identifikasjonskode fra nevnte kortnummer, midler for bestemmelse (24) av en operasjonell valuta for nevnte identifikasjonskode ved å sammenligne identifikasjonskoden med verdier i en tabell, hvorved nevnte verdi i tabellen inneholder en utstederkode eller verdiområde av utstederkoder og tilsvarende valutakoder, og midler for fastsettelse (24) av valutaen assosiert med korttransaksjonen som bestemt operasjonell valuta for identitetskoden.

15. System ifølge krav 14, videre innbefattende midler for fastsettelse a den foretrukne valutaen som den normale valutaen til salgsstedet når ingen operasjonell valuta kan bestemmes for identitetskoden.
16. System ifølge hvilket som helst av kravene 14 til 15, videre innebefattende midler for forespørsel til kortinnehaveren hvorvidt transaksjonen skal utføres i den foretrukne valutaen.
17. System ifølge krav 16, hvor nevnte midler for forespørsel innbefatter midler for konvertering av transaksjonsbeløpet til tilsvarende beløp i den foretrukne valutaen og fremvise disse beløpene for gjennomsyn av kortinnehaveren.
18. System ifølge krav 17, hvor nevnte midler for forespørsel videre innbefatter midler for fremvisning av vekslingskursen til kortinnehaveren, der nevnte vekslingskurs tilsvarer en kurs mellom salgsstedets valuta og den foretrukne valutaen.
19. System ifølge krav 18, videre innbefattende midler for godkjenning av en indikasjon fra kortinnehaveren om hvorvidt transaksjonen skal utføres i den foretrukne valutaen og midler for å tillate transaksjonen å bli utført i den foretrukne valutaen dersom en slik indikasjon har blitt mottatt.
20. System ifølge krav 19, videre innbefattende midler for godkjenning av en indikasjon fra kortinnehaveren om hvorvidt transaksjonen skal utføres i den foretrukne valutaen og midler for å tillate transaksjonen å bli utført i salgsstedets valuta dersom ingen slik indikasjon har blitt mottatt.
21. System ifølge krav 14, videre innebefattende midler for konvertering av i det minste en av transaksjonsbeløpene med tilsvarende beløp i den foretrukne valutaen og fremvisning av den konverterte beløpet til kortinnehaveren.
22. System ifølge krav 21, hvorved midlene for konvertering videre innbefatter midler for fremvisning av vekslingskursen til kortinnehaveren, der nevnte vekslingskurs svarer til en kurs mellom salgsstedets valuta og den foretrukne valutaen.
23. System ifølge krav 22, hvorved midlene for konvertering er tilpasset til å fremvise transaksjonsdetaljer til kortinnehaveren etter at kortinnehaverens godkjenning av transaksjonen har blitt innhentet.
24. System ifølge krav 23, hvorved midlene for konvertering er tilpasset til å fremvise transaksjonsdetaljer til kortinnehaveren før kortinnehaverens godkjenning av transaksjonen.
25. System ifølge krav 24, videre innbefattende midler for initiell kontroll for bestemmelse om transaksjonsbeløpet overstiger et forhåndsbestemt minimumsnivå for prosessering i en alternativ valuta enn valutaen til salgsstedet.
26. System ifølge krav 14, hvorved nevnte system er en kortterminal (70).

27. System ifølge krav 14, hvorved nevnte system er en sentral betalingsruter.
 28. System ifølge krav 14, hvorved nevnte system er en autorisasjonsvert.
 29. System ifølge krav 14, hvorved nevnte system blir innført ved anvendelse av en autorisasjonsvert i samarbeid med et annet system.
 30. System ifølge krav 29, hvorved nevnte system er en kortterminal.
 31. System ifølge krav 29, hvorved nevnte andre system er en sentral betalingsruter.
 32. System ifølge krav 14, videre innebefattende midler for å opprette en forbindelse til en node i et datanettverk.
 33. System ifølge krav 32, hvorved kortnummeret blir mottatt gjennom datanettverket.
 34. Et dataprogram som tolker et sett av datamaskininstrukser for bestemmelse av en foretrukket valuta assosiert med en korttransaksjon mellom et salgssted og en kortinnehaver, hvilket når det kjøres på et system for dataprosessering er tilpasset til å utføre fremgangsmåten i hvilket som helst av kravene 1 til 13.
 35. Lagringsmedium som kan benyttes av en datamaskin som har tolket data og datamaskininstrukser for bestemmelse av en foretrukket valuta assosiert med en transaksjon mellom et salgssted og en kortinnehaver, for dannelse av et system for dataprosessering for innføring av en hvilken som helst av fremgangsmåtene i kravene 1 til 13.
- 6 Under innsigelsesbehandlingen for Patentstyret leverte patenthaver inn et subsidiært kravsett med språklige endringer i de selvstendige kravene 1 og 14.

Subsidiært krav 1: Fremgangsmåte for dataprosessering utført i et dataprosesseringsapparat for bestemmelse av en foretrukket valuta i hvilken en betalings, debet eller kredittkorttransaksjon mellom et salgssted og en betalings, debet eller kredittkortinnehaver kan betraktes og/eller prosesseres innbefattende stegene: fremskaffelse (30, 205) av kortnummeret fra kortet til kortinnehaveren, k a r a k t e r i s e r t v e d a t fremgangsmetoden videre innbefatter trinnene: identifisering av en identifikasjonskode (50) fra nevnte kortnummer, bestemmelse av operasjonsvalutaen (61(1-n)) for nevnte identifikasjons-kode (60(1-n)), ved å sammenligne nevnte identifikasjonskode med oppføringer i en tabell, hvorved hver oppføring i tabellen inneholder en utstederkode (60(1-n)) eller et område av utstederkoder og en tilsvarende valutakode (61(1-n)), og fastsettelse av valutaen (215, 420) for assosiering med korttransaksjonen som bestemt operasjonsvaluta for utstederkoden (60(1-n)).

Subsidiært krav 14: Et dataprosesseringssystem for (22) for anvendelse i forbindelse med betaling, debet eller kredittkorttransaksjoner mellom et salgssted og en betaling, debet eller kredittkortinnehaver; som har midler for fremskaffelse (20, 71, 72) av kortnummeret fra kortinnehaveren, k a r a k t e r i s e r t v e d a t

systemet har midler for bestemmelse av en foretrukket valuta i hvilken transaksjonen mellom salgsstedet og betaling, debet eller kredittkortinnehaveren kan betraktes og/eller prosesseres, innbefattende: midler for identifisering (24) av en identifikasjonskode fra nevnte kortnummer, midler for bestemmelse (24) av en operasjonell valuta for nevnte identifikasjonskode ved å sammenligne identifikasjonskoden med verdier i en tabell, hvorved nevnte verdi i tabellen inneholder en utstederkode eller verdiområde av utstederkoder og tilsvarende valutakoder, og midler for fastsettelse (24) av valutaen assosiert med korttransaksjonen 15 som bestemt operasjonell valuta for identitetskoden.

- 7 Under klagebehandlingen for Klagenemnda, den 8. februar 2016, leverte patenthaver inn et nytt subsidiært kravsett med nye språklige endringer i selvstendige krav 1 og 14:

Andre subsidiære krav 1: Fremgangsmåte for dataprosessering utført i et dataprosesseringsapparat for bestemmelse av en foretrukket valuta i hvilken en betalings, debet eller kredittkorttransaksjon mellom et salgssted og en betalings, debet eller kredittkortinnehaver kan fremvise et beløp for gjennomsyn av kortholderen og/eller prosesseres innbefattende stegene: fremskaffelse (30, 205) av kortnummeret fra kortet til kortinnehaveren, k a r a k t e r i s e r t v e d a t fremgangsmetoden videre innbefatter trinnene: identifisering av en identifikasjonskode (50) fra nevnte kortnummer, bestemmelse av operasjonsvalutaen (61(1-n)) for nevnte identifikasjons-kode (60(1-n)), ved å sammenligne nevnte identifikasjonskode med oppføringer i en tabell, hvorved hver oppføring i tabellen inneholder en utstederkode (60(1-n)) eller et område av utstederkoder og en tilsvarende valutakode (61(1-n)), og fastsettelse av valutaen (215, 420) for assosiering med korttransaksjonen som bestemt operasjonsvaluta for utstederkoden (60(1-n)).

Andre subsidiære krav 14: Et dataprosesseringssystem for (22) for anvendelse i forbindelse med betaling, debet eller kredittkorttransaksjoner mellom et salgssted og en betaling, debet eller kredittkortinnehaver; som har midler for fremskaffelse (20, 71, 72) av kortnummeret fra kortinnehaveren, k a r a k t e r i s e r t v e d a t systemet har midler for bestemmelse av en foretrukket valuta i hvilken transaksjonen mellom salgsstedet og betaling, debet eller kredittkortinnehaveren kan fremvise et beløp for gjennomsyn av kortholderen og/eller prosesseres, innbefattende: midler for identifisering (24) av en identifikasjonskode fra nevnte kortnummer, midler for bestemmelse (24) av en operasjonell valuta for nevnte identifikasjonskode ved å sammenligne identifikasjonskoden med verdier i en tabell, hvorved nevnte verdi i tabellen inneholder en utstederkode eller verdiområde av utstederkoder og tilsvarende valutakoder, og midler for fastsettelse (24) av valutaen assosiert med korttransaksjonen som bestemt operasjonell valuta for identitetskoden.

- 8 Under innsigelses- og klagebehandlingen har innklagede A og B vist til følgende:

Innklagede A:

- St.prp. nr. 53 (2006-2007)
- NOU 1976:49, side 99 – Internasjonalt patentsamarbeid

- Utskrift om «Betalingskort» fra Det store norske leksikon
- Kopi av innsigelse og tilsvaer fra Fexco under innsigelsesprosessen.
- P1: EP 0 843 292 A2, EASTMAR HOLDINGS LIMITED, 1998.05.20.
- P2: WO 95/12169.
- P3: EP 0251619 A2, VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, 1988.01.07.
- P4: WO 97/04411 A1, CITIBANK, N.A., 1997.02.06
- P5: British Standard EN ISO/IEC 7812-1:1995
- EPO Technical Board of Appeal, avgjørelse T-1992/09
- EPO Opposition Board, avgjørelse i EP-B- 1 018 711

Innklagede B:

- D1: WO 95/12169
 - D2: EP 0,843,292 A2
 - D3: British Standard EN ISO/IEC 7812-1:1995
 - D4: Visa Member Letter “Currency Conversion at the Point of Transaction”
 - D5: Visa Regional Operating Regulations, Section 4.2.C, “Currency Conversion at the Point-of-Transaction in a Face-to-Face Environment”
 - D6: Omni 2250 Terminal 1 leaflet
 - D7: Omni 2250 Terminal 2 leaflet
 - EPO Technical Board of Appeal, avgjørelse T-1922/09
 - EPO Opposition Board, avgjørelse EP-B-1018711
 - Innklagede B sin innsigelse mot NO-327478, inngitt til Patentstyret 12. april 2010
 - Innklagede B sitt første tilsvaer i innsigelsessaken, inngitt til Patentstyret 27. juni 2011
 - Innklagede B sitt andre tilsvaer i innsigelsessaken, inngitt til Patentstyret 7. juni 2013
- 9 Patentstyret tok innsigelsene til følge og opphevet patentet.
- 10 Klage fra patenthaver, Electronic Tax-Free Shopping Ltd. (heretter kalt klager) ble inngitt 6. juli 2015. Klager har nedlagt påstand om at Patentstyrets avgjørelse oppheves og at patentet opprettholdes med de meddelte patentkrav. Klager nedla

subsidiær påstand om at patentet opprettholdes i endret form med de subsidiære patentkravene.

11 Under innsigelse og klagebehandling har patenthaver vist til følgende:

- Subsidiære patentkrav som tilsvarer de subsidiære patentkrav innlevert under innsigelsesbehandlingen
- D1: WO95/12169A1
- D2: EP0843292A2
- VISA; Dynamic Currency Conversion (DCC) at Point of Sale Acquirer & Merchant Standards Nabual, Version 1.0 December 2004
- VISA; "Member Service Advisory 020- New Acquirer Account Billing File for DCC" fra 2006.
- <http://www.snl.no/betalingskort>
- Ordbøker fra 1996 og 1998 vedrørende betalingskort
- P14: Borgartings Lagmannsrett, dom LB-2009-183350, 2010-06-28
- P15: Norges Høyesterett, dom Rt. 2008 side 1555.

12 Klagenemnda besluttet å forene sakene Pat 15/012 og Pat 15/014 til felles behandling.

13 Etter at Klagenemnda har votert i klagesaken, men før partene har blitt meddelt avgjørelsen, har innklagede A ved fullmektig, vært i telefonkontakt (18/11) med Klagenemnda og bedt om veiledning for å trekke klagesaken.

14 Klagenemnda finner under henvisning til patentloven § 27, 4. ledd at klagebehandlingen blir å fortsette. Både sakens prinsipielle side og hensynet til andre utviklere som kan hindres av patentet gjør at det foreligger særlige grunner for Klagenemnda til å behandle saken.

15 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

Patentstyret kom til at patentet måtte oppheves i sin helhet, og at heller ikke de endrede krav kunne godtas. Patentstyret bygget dels på at det var gjort ulovlige endringer i kravene, dels på at oppfinnelsen manglet nyhet og oppfinnelseshøyde.

- Vedrørende endringene i patentkravene, jf. patentloven § 13:
- Innføringen av uttrykket «dataprosesseringsapparat» innebærer ikke noen utvidelse av at patentvernets omfang i forhold til kravene som forelå i det meddelte patentet. Den endrede formuleringen er dermed heller ikke i strid med patentloven § 19 annet ledd. Det var også grunnlag for endringen
- Systemet for dataprosessering som fremgår av kravene 34 og 35 i de norske basisdokumentene forstås som det samme som det dataprosesseringsapparat som

patentsøkeren har tatt inn i krav 1. Det er følgelig tilstrekkelig grunnlag i søknaden som innlevert for å ta inn dette trekket i krav 1. Om det kalles et system eller et apparat må anses for helt likeverdig på det aktuelle tekniske området. Denne delen av endringen av patentkravene tilfredsstillende følger patentloven § 13.

- Endringen fra «betalingskort» til «betalings-, debet- eller kredittkort» går ikke utover innholdet i den opprinnelige søknaden, men må betraktes som en godtakbar rettelse av en åpenbar og unødvendig begrensning innført i forbindelse med oversettelsen av det engelske ordet «payment card» til norsk under søknadsbehandlingen.
- Når det gjelder innføringen i de selvstendige patentkravene av uttrykket om at en «... transaksjon ... mellom et salgssted og en betalings-, debet- eller kredittkortinnehaver kan betraktes og/eller prosesseres», så mener Patentstyret at uttrykket «betrakte» er egnet til å skape forvirring, særlig når det innføres sammen med det så generelle uttrykket «transaksjon».
- Selv om patentsøknaden som innlevert inneholder flere nokså detaljerte anvisninger på fremvisning og utskrift av utvalgt informasjon om transaksjonene, så er alle disse anvisningene av mer spesifikk art, og kan ikke danne grunnlag for den overordnede betegnelsen at en «transaksjon ... kan betraktes». En slik i utgangspunktet svært generell formulering kan ikke gjenfinnes i søknaden som innlevert, og de endrede patentkravene tilfredsstillende følger ikke patentloven § 13.
- Kravenes klarhet, jf. patentloven § 8 annet ledd første punktum:
- En entydig og klar fortolkning av uttrykket om at en «... transaksjon ... mellom et salgssted og en betalings-, debet- eller kredittkortinnehaver kan betraktes» er ikke mulig og det er heller ikke klart i lys av beskrivelsen i søknaden som innlevert hvordan dette uttrykket skal kunne forstås.
- Følgelig innfører det nevnte uttrykket en uklarhet omkring beskyttelsesomfanget. De endrede patentkravene tilfredsstillende av den grunn derfor heller ikke patentloven § 8, annet ledd.
- De selvstendige patentkravene vil være tilstrekkelig klare og entydige dersom det trekk som skaper uklarhet («... transaksjon ... mellom et salgssted og en betalings-, debet- eller kredittkortinnehaver kan betraktes») strykes. I det følgende gis derfor den videre vurdering ut fra premisset at dette trekket er utelatt.
- Å se bort fra dette trekket innebærer ingen utvidelse av beskyttelsen i forhold til det meddelte patentet, da dette trekket først er tatt inn i de selvstendige patentkravene som er fremmet under innsigelsesbehandlingen.
- Patentloven § 1:
- Fremgangsmåten ifølge krav 1 i den modifiserte form spesifiserer at den utføres i et dataprosesseringsapparat, og krav 14 i den modifiserte formen spesifiserer et dataprosesseringsystem. Et dataprosesseringsapparat er et teknisk element som gir teknisk karakter til den patenterte gjenstanden.

- Det at dataprosesseringsapparatet fremskaffer kortnummeret til et kort må anses for å være en teknisk funksjon. Likeledes må det at man i dataprosesseringsapparatet fremskaffer et identifikasjonsnummer fra kortnummeret innebære en teknisk funksjon. Likeledes har de resterende trekkene i krav 1 tekniske aspekter ved seg, idet fagpersonen på området som implementerer metoden ifølge krav 1 i et dataprosesseringsapparat nødvendigvis må foreta noen tekniske overveielser for å realisere en faktisk løsning.
- Spesifisering i krav 14 av at systemet er et dataprosesseringsystem begrenser de midler som er nevnt i kravet til midler av en teknisk art, dvs. noe som en fagperson på området vil være vant til å arbeide med.
- Elementene i de selvstendige kravene må anses for å være tekniske elementer som dermed også gir teknisk karakter til den patenterte gjenstanden.
- Oppfinnelsen løser den tekniske oppgaven det er å automatisere en fastleggelse av en operasjonell valuta for korttransaksjonen, som samsvarer med kortbrukerens hjemlige valuta, uten involvering av personale på det stedet der kortinnehaveren bruker kortet. Følgelig løser oppfinnelsen et teknisk problem.
- Siden oppfinnelsen oppnår en mer effektiv løsning for utførelse av kortbetalinger i brukerens hjemlige valuta ved brukerstedet er det derfor knyttet en teknisk effekt til oppfinnelsen ifølge de selvstendige kravene.
- Dataprosesseringsapparatet og systemet i kravene 1 og 14 og de andre selvstendige kravene faller ikke inn under noen av unntakene for patentering, jf. patentloven § 1.
- Beskrivelsens tilstrekkelighet, jf. patentloven § 8 annet ledd tredje setning:
- Til tross for at bruken av uttrykkene «identifikasjonskode», «utstederkode», «utstederidentifikasjonskode», og «identitetskode» (krav 15) ikke er likeens i hele søknadsteksten/kravene, vil fagpersonen noenlunde lett forstå hva som skal gjøres: en kode trekkes ut av et kort og sammenlignes med allerede lagrede koder i en database.
- Fagpersonen vil på generelt grunnlag være klar over at innledende tall (vanligvis fem tall) på et kreditt-, debet-, eller betalingskort tilsvarer et identifikasjonsnummer knyttet mot en utsteder, det vil si en kode som identifiserer en utsteder/kredittinstitusjon/bank, vanligvis benevnt et BIN-nummer (bankidentifikasjonsnummer). Fagpersonen vil forstå at uttrykkene «identifikasjonskode», «utstederkode», «utstederidentifikasjonskode» og «identitetskode» henviser til det samme BIN-nummer, og fagpersonen vil forstå at utsteder av slike kort vil ha en nummerserie til disposisjon som er knyttet til sin utstederkode.
- Beskrivelsen tilfredsstillende patentloven § 8 annet ledd tredje setning, idet den er tilstrekkelig til å sette fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen.
- Nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2:

- Det er P2 (i innsigelsen fra B benevnt D1, WO 95/12169) som representerer den nærmeste kjente teknikk.
- Samtlige trekk angitt i selvstendige krav 1 og 14 i patentet er kjente fra P2. Oppfinnelsen ifølge patentets krav 1 og 14 mangler nyhet, jf. patentloven § 2 første ledd.
- Trekkene i de nye, begrensede selvstendige krav 1 og krav 14 gjenfinnes i P2. P2 viser en fremgangsmåte for dataprosessering utført i et dataprosesseringsapparat så vel som et dataprosesseringssystem for anvendelse i forbindelse med betaling, debet eller kredittkorttransaksjoner mellom et salgssted og en betalings-, debet- eller kredittkortinnehaver. Det vil si det samme som kravene 1 og 14 angir innledningsvis.
- P2 beskriver også at dersom flere valutaer kan utstedes, så benyttes en kode for den valutaen som ønskes benyttet av kunden (side 7, linjene 11-13). P2 omfatter således også mulighet «for bestemmelse av en foretrukket valuta» slik som kravene 1 og 14 angir.
- Løsningen i P2 fremskaffer kortnummeret fra kortet til kortinnehaveren, slik som kravene 1 og 14 angir.
- P2 beskriver videre en database som gjør et oppsalg for å se etter BIN og så kontonummeret for serienummeret. P2 gir dermed et eksempel på identifisering av en identifikasjonskode (BIN) fra (for) kortnummeret, slik som kravene 1 og 14 angir. P2 viser også en database som inneholder en utstederkode og en tilsvarende valutakode, slik som kravene 1 og 14 angir.
- P2 beskriver at databasen vil kjenne valutaen til kortet fra BIN-nummeret for kortnummeret lagret i databasen.
- P2 viser at identifikasjonskoden sammenlignes med oppføring i en tabell, slik som kravene 1 og 14 angir.
- Alle trekkene i de begrensede selvstendige kravene 1 og 14 som ble innlevert under innsigelsesbehandlingen gjenfinnes i P2. Disse kravene tilfredsstiller følgelig ikke kravet til nyhet, jf. patentloven § 2. Ingen av de uselvstendige kravene 2-13 eller 15-25 tilføyer teknisk karakter eller teknisk effekt til oppfinnelsen som gitt i de selvstendige kravene 1 og 14.
- Trekkene i de uselvstendige kravene 2-13 og 15-25 er også så alminnelige kjente elementer for fagpersonen at det vil være helt alminnelig for ham å benytte dem i eventuelle elektroniske betalingsløsninger med salgsterminaler, bankautomater eller lignende kjente innretninger.
- De uselvstendige kravene 26-33 lister opp en rekke trekk som også må anses som helt alminnelig kjente elementer for en fagperson på det aktuelle tidspunktet, slik som P2 også viser.

- Krav 34 implementerer fremgangsmåten i foregående kravsett i form av et datamaskinprogram. Krav 35 angir et lagringsmedium for benyttelse av fremgangsmåten. Intet av dette innebærer noe nytt og patenterbart.

16 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Alle delavgjørelsene i avgjørelsen som går patenthaver imot klages inn for KFIR.
- Siden klager kun har innklaget de delene av Patentstyrets avgjørelse som gikk klager imot er det kun følgende anførsler som skal behandles i klagen:
 1. Om patentkravene i det meddelte patentet har teknisk karakter og teknisk effekt; dvs. om patentkravene faller inn under noen av unntakene i patentloven § 1.
 2. Om patentkravene i det meddelte patentet har nyhet og oppfinneshøyde; patentloven § 2 første ledd.
 3. Om patentkravene i de subsidiære patentkrav tilfredsstillers patentloven § 13. Dette gjelder kun angivelsen om at «... transaksjon ... mellom et salgssted og en betalings-, debet- eller kredittkortinnehaver kan betraktes».
 4. Om patentkravene i det subsidiære kravsett har nyhet og oppfinneshøyde; patentloven § 2 første ledd.
- Formålet med den foreliggende oppfinnelsen er å bestemme valutaen til en betalingskortkonto i et dataprosesseringssystem med økt nøyaktighet.
- Den foreliggende oppfinnelsen kan assosieres med initieringen og prosesseringen av en betalingskorttransaksjon. Oppfinnelsen angår imidlertid ikke selve transaksjonen per se. Oppfinnelsen er heller en fremgangsmåte som kan, eller ikke kan, utføres i sammenheng med, eller i parallell med, initieringen og prosesseringen av en betalingskorttransaksjon.
- BIN-koden som Patentstyret har lagt vekt på i sin avgjørelse, identifiserer ikke den ønskede valuta slik som det kreves etter patentkravene.
- Patentkravenes klarhet er ikke en innsigelsesgrunn. Patentstyrets grunnlag for å oppheve et patent etter innsigelse er gitt av patentloven § 25.
- Vurderingene foretatt av EPO er ikke bindende for Norge, og Klagenemnda må foreta en selvstendig vurdering i denne saken.
- Patentloven § 1:
- En fagperson vil forstå at patentkrav 1 og 14 gjelder et fremgangsmåte/system som benytter et datamaskinprosesseringsapparat, det vil si tekniske midler.
- Patentstyret fant at krav 1 og krav 14 i modifisert form løser et teknisk problem, har teknisk effekt og teknisk karakter. Patentstyret konkluderer i avgjørelsen med

- at krav 1, krav 14 og de andre selvstendige kravene ikke faller inn under noen av unntakene i patentloven § 1.
- EPO Board of Appeal fant at tabellen er et teknisk element.
 - De selvstendige krav 1 og 14 som meddelt, faller ikke inn under noen av unntakene fra patentering i patentloven § 1.
 - Patentloven § 13 og § 8:
 - Når det gjelder Patentstyrets anførsel om at innføringen av uttrykket «betrakte» i krav 14 er egnet til å forvirre, bemerkes det at kortholderen vil, ved utføringen av en transaksjon, bli presentert for transaksjonsdetaljene. Bruker «betrakter» da transaksjonen.
 - I patentet beskrives det også at et formål med oppfinnelsen er at det vil være fordelaktig for kortholderen å se transaksjonsbeløpet i sin egen valuta, samt at kortholderen kan spørres om transaksjonen skal utføres i en bestemt valuta som involverer å presentere disse konverterte beløp for vurdering av kortholderen. Betegnelsene «å se» og «gjennomsyn» likestilles med betegnelsen «betraktes» som er benyttet i krav 1.
 - Patentstyret fant i avgjørelsen at beskrivelsen tilfredsstillende patentloven § 8 annet ledd tredje setning, idet den er tilstrekkelig til å sette fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen. Dette gjelder både for patentkravene som meddelt og for de subsidiære patentkrav.
 - Det beskrives en rekke steder i patentet at transaksjonen fremvises for kortholder. De subsidiære krav har grunnlag i patentsøknaden slik den ble innlevert og at de subsidiære patentkrav oppfyller patentloven § 13.
 - Det å "betrakte.... en transaksjon" som angis i de subsidiære krav er en klar angivelse som tilfredsstillende patentloven § 8.
 - Dersom klagenemnda skulle mene at «transaksjon ... kan betraktes», ikke har grunnlag i basisdokumentene, så innleveres et ytterligere subsidiært kravsett der «transaksjon kan betraktes» er endret til «kan fremvise et transaksjonsbeløp eller vekslingskurs for gjennomsyn av kortholderen».
 - Nyhet, jf. patentloven § 2:
 - Både de meddelte patentkrav og de subsidiære patentkrav har nyhet.
 - Det er ikke riktig at P2 (WO95/12169) angir alle trekkene i krav 1.
 - P2 er ganske klart rettet mot et hybridkort som forenkler "*an electronic cash access process*", idet kortet besitter "*a unique combination of aspects of both debit cards and travellers cheques*" (P2, side 2, linje 34-36). Det er ikke et debetkort som sådan men et ETC-kort.

- Et ETC-kort kan ikke anses for å være et "betalings, debet, eller kredittkort" som i foreliggende oppfinnelse, og en ETC-transaksjon er derfor ikke den samme som en betalings-, debet- eller kredittkorttransaksjon.
- De tekniske dataprosesseringskravene vil være forskjellige for en ETC-transaksjon sammenlignet med kravene til en betalings-, debet- eller kredittkort-transaksjon. Derfor lærer ikke P2 "en fremgangsmåte for dataprosessering for bestemmelse av en foretrukket valuta for assosiering med en *betalings-, debet- eller kredittkort-transaksjon*".
- Oppfinnelsen ifølge det selvstendige krav 1 er dermed ny i forhold til P2.
- P2 er ikke opptatt av det samme problemet som den foreliggende oppfinnelsen. Mens den foreliggende oppfinnelsen er opptatt med å tillate en kortholder å betrakte og/eller prosessere en transaksjon i deres foretrukkede valuta, er P2 opptatt med "*an electronic cash access process, which includes a unique combination of aspects of both debit cards and travellers cheques*".
- P2 lærer at valutaen satt for en transaksjon alltid er den lokale valutaen. I motsetning til dette lærer patentet å sette valutaen for transaksjonen som valutaen for kortet.
- Det er ikke korrekt at bruken av en kode for å identifisere kortvalutaen til et betalings-, kreditt- eller debetkort er kjent fra P2 fordi P2 lærer å identifisere valutaen fra et BIN. «Identifikasjonskoden» i patentet er ikke synonymt med en BIN. Formålet med oppfinnelsen er å identifisere valutaen til kortet, og bare en BIN er ikke alltid tilstrekkelig til å gjøre dette, ettersom kreditt-, debet- og betalingskort som bærer den samme BIN, kan utstedes i forskjellige valutaer. Dette i motsetning til ETC-kort, som P2 gjelder; her vil ETC'er som har samme BIN være i samme valuta.
- Oppfinnelsen angitt i det selvstendige krav 1 og det selvstendige krav 14 har nyhet i lys av P2. Alle gjenværende krav 2-13 og 15-33, er avhengige av de selvstendige kravene 1 og 14, og det anføres at disse patentkravene også innehar nyhet i forhold til P2.
- Endringen utført i de subsidiære kravene, som betinger at transaksjonen "kan betraktes og/eller prosesseres" i kort-valutaen, utgjør en begrensende endring. Dette trekket gjenfinnes heller ikke i P2 eller i P1.
- Oppfinnelsen i det subsidiære krav 1 er derfor i tillegg også nytt i lys av P2, samt P1, ved dette trekket. Krav 2-13 og 15-33 er avhengig av de selvstendige kravene 1 og 14. Disse kravene har også nyhet i forhold til P1 og P2.
- Patentkravene 34 og 35 er tilpasset til å utføre fremgangsmåten i hvilket som helst av kravene 1 til 13. Disse kravene har også nyhet i forhold til P1 og P2.
- Oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2:

- Både meddelte patentkrav, og de subsidiære patentkravene har oppfinnelseshøyde.
- Det objektive tekniske problem som skal løses av den foreliggende oppfinnelsen er hvordan å bestemme valutaen til en betalingskortkonto i et dataprosesseringssystem med forbedret nøyaktighet. Ingenting i den erkjente kjente teknikk eller i fagets alminnelige kunnskap foreslår hvordan dette kan gjøres.
- Den fundamentale læren i P2 er et kort som tillater at en kortholder utfører transaksjoner i den lokale valutaen når de er i utlandet, idet transaksjonen enten er å ta ut lokal valuta fra en ATM eller å debitere ETC-kortet i den lokale valutaen. Dette lærer *bort* fra den foreliggende oppfinnelsen, som angår etablering av valutaen til kortholderen i et fremmed valutamiljø, og nyttiggjørelse av denne informasjonen.
- Prosessen som beskrives i D1/P2 skaper sine egne BIN-nummer for kortene, og kontrollerer derfor direkte hvordan BIN-nummere tilordnes. Læren i P2 kan ikke anvendes i den virkelige verden hvor kortene allerede er utstedt og hvor det ikke er et en-til-en forhold mellom BIN og valutaen.
- Krav 1 har også oppfinnelseshøyde i lys av EP0843292 (D2/P1) og fagets alminnelige kunnskap. P1 lærer ikke hvordan transaksjonen kan gjennomføres i kundens valgte valuta uten operatørintervensjon.
- Den angitte oppfinnelsen har oppfinnelseshøyde i forhold til en kombinasjon av P1 og P2. Siden P2 gjelder ETC-kort, ville fagpersonen ikke se hen til P2 når han søkte å løse problemet som oppfinnelsen løser.
- Selv om fagpersonen skulle finne på å kombinere P1 og P2, vil han ikke få løsningen på grunn av én-til-én forholdet mellom BIN og valuta for ETC-kort, som ikke kan overføres til betalings-, debet- og kredittkort.
- En kombinasjon av den erkjente kjente teknikk og P2 vil ikke resultere i den angitte oppfinnelse, og oppfinnelsen ifølge både krav 1 og krav 14, samt de uselvstendige kravene 2-13 og 15-35, innehar oppfinnelseshøyde også i lys av en slik kombinasjon.
- Siden patentkravene 34 og 35 er tilpasset til å utføre fremgangsmåten i hvilket som helst av kravene 1 til 13, og omfatter trekkene i det selvstendige krav 1, vil krav 34 og 35 også inneha oppfinnelseshøyde i lys av kombinasjonen P2 med kjent teknikk, samt i lys av kombinasjonen P1 og P2.
- Systemer for dataprosessering av betalings-, debet- og kredittkortbetalinger har vært velkjente i mange år før prioritetsdatoen til patentet. Under hele denne tiden har ingenting beslektet med den angitte oppfinnelsen blitt produsert til tross for dens klare fordeler. Dette er en indikasjon på at den angitte oppfinnelsen ikke var åpenbar på prioritetsdatoen.
- De uselvstendige kravene 2-13 og 15-25 tilfører også teknisk karakter eller teknisk effekt til oppfinnelsen som gitt i de selvstendige kravene 1 og 14.

- Det subsidiære selvstendige krav 1 og dets subsidiære uselvstendige krav 2-13, samt det subsidiære selvstendige krav 14 og dets subsidiære uselvstendige krav 15-33, samt subsidiære kravene 34 og 35 innehar oppfinnelseshøyde i lys av P1 og P2, alene eller i kombinasjon, og også i lys av fagpersonens alminnelige kunnskap.
- Det subsidiære selvstendige krav 1 og dets subsidiære uselvstendige krav 2-13, samt det subsidiære selvstendige krav 14 og dets subsidiære uselvstendige krav 15-33, samt subsidiære kravene 34 og 35 innehar oppfinnelseshøyde i lys av P1 og fagets alminnelige kunnskap.
- Patenthaver anser videre at de subsidiære uselvstendige kravene 2-13 og 15-25 tilføyer teknisk karakter eller teknisk effekt til oppfinnelsen som gitt i de selvstendige kravene 1 og 14.
- Etter «problem-løsningsmetoden» er fagpersonens problem her hvordan få til en rask og effektiv måte å få automatisk bestemt den foretrukne valuta. Fagpersonen ville overveie en rekke tekniske midler, herunder mønstergjenkjenningsanalyser. Den foreliggende oppfinnelse løser problemet ved å benytte en tabell med poster, der hver post inneholder en del av et kortnummer (eller et område av slike deler), og en tilsvarende valutakode. På prioritetsdagen eksisterte ingen slike tabeller.
- Før oppfinneren av den angitte oppfinnelsen med suksess utførte sin mønstergjenkjenningsanalyse på datasettet omfattende kortnumre og kortkontovalutaer, var det ikke kjent at det fantes noe mønster for tilknytningen av et kortnummer med dets tilsvarende foretrukne valuta. Det ble derfor heller ikke betraktet som mulig å lage en slik tabell.
- Først syv år etter prioritetsdatoen til den krevde oppfinnelsen forsøkte Visa å implementere en løsning som ligner på den krevde oppfinnelsen. Det faktum at det tok en av de største og mest sofistikerte organisasjoner innenfor betalingskortmarkedet ytterligere syv år å komme opp med en lignende løsning som den krevde oppfinnelsen, støtter påstanden om at slike løsninger ikke eksisterte før prioritetsdatoen. Dette viser også at den krevde oppfinnelsen ikke er nærliggende for fagpersonen på området.

17 Innklagede A, Fexco Dynamic Currency Conversion Ltd. har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Både Opposition Division og Board of Appeal i EPO har kommet til at klagers europeiske patent måtte oppheves. Klagenemnda må se hen til dette.
- Det kan ikke være tvil om at Klageren har frafalt det meddelte kravsett, og det er kravsettet innlevert 20. januar 2011 som må legges til grunn som det prinsipale kravsettet. Kravsettet innlevert den 8. februar 2016 er det eneste, subsidiære kravsettet.
- Klager har ingen hjemmel for at foreliggende anke skal begrenses til de punkter klager har innanket. Klagenemnda har kompetanse til å prøve alle sider ved Patentstyrets avgjørelse og ta hensyn til nye forhold som ikke var gjenstand for prøving da Patentstyret fattet sitt vedtak.

- Patentloven § 1:
- Skulle Klagenemnda komme til at klagen skal baseres prinsipielt på de meddelte kravene, anføres det at det meddelte kravsettet ikke tilfredsstillende patentloven § 1.
- Det meddelte krav 1 og 14 tilfredsstillende ikke patentloven § 1, fordi kravet utelukkende vedrører en forretningsmetode som mangler teknisk karakter, og/eller teknisk effekt.
- Også de subsidiære selvstendige kravene 1 og 14 mangler teknisk karakter.
- Patentloven § 13:
- Søknaden bryter med vilkårene i patentloven § 13 siden det meddelte patentet inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt.
- I det innleverte kravet, W001/04846, og basisdokumentene vises det kun til en kode, nemlig «issuer code». I det meddelte krav 1 i NO 327478 anvendes to koder, nemlig «identifikasjonskoden» og «utstederkode». Klagenemnda må vektlegge den argumentasjon som EPOs Board of Appeal bygger på i T1922/09, avgjørelsens punkt 2.2.
- I basisdokumentene er det ikke dekning for begrepene «debetkort eller kredittkort». Disse begrepene er kun omtalt i basisdokumentene i tilknytning til omtalen av den kjente teknikk. Disse begrepene kan ikke tjenes som basis for å begrense kravene.
- Det gjeldende kravsettet (kravsettet innlevert under innsigelsesbehandlingen) og det subsidiære kravsettet (innlevert under klagebehandlingen) må avslås på grunn av iboende uklarheter. Kravsettene må også avslås fordi kravene inneholder trekk som ikke kan utledes av basisdokumentene.
- Patentloven § 8:
- De subsidiære selvstendige kravene 1 og 14 tilfredsstillende ikke patentlovens krav til klarhet, § 8 annet ledd første punktum.
- En entydig og klar fortolkning av uttrykket at en «transaksjon mellom ... et salgssted og en betalings-, debet eller kredittkortinnehaver kan betraktes» er ikke mulig. Beskrivelsen klargjør heller ikke hvordan dette skal forstås. Det var feil av Patentstyret å se bort ifra denne tilføyelsen i avgjørelsen.
- En annen uklarhet i det nye kravsettet er begrepet «transaksjonen *kan* betraktes og/eller prosesseres». Dette kan forstås som at den *kan*, men ikke nødvendigvis skal betraktes og/eller prosesseres.
- En tredje uklarhet er begrepet «utført i et dataprosesseringsapparat». Det er uklart om prosesseringen finner sted utelukkende i terminalen, og/eller i en eller flere datamaskiner.

- Beskrivelsen er ikke så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne vil kunne utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 annet ledd tredje punktum.
- Bruken av de ulike begrepene «identifikasjonskode», «identitetskode», «utstederkode» og «valutakode» vil forvirre fagpersonen. Det er også brukt ulike henvisningstall knyttet til det samme begrepet. Fagpersonen vil ikke forstå at disse begrepene henviser til det samme som et BIN-nummer.
- Problemstillingene knyttet til de ulike kodene og deres oppbygning og samvirke er heller ikke godt nok beskrevet til at fagpersonen skal kunne utøve oppfinnelsen.
- Manglende nyhet, jf. patentloven § 2:
- Både det prinsipale og subsidiære kravsettet mangler nyhet overfor P2 (WO 85/12169).
- P2 fremviser alle trekk i det meddelte krav 1, og også de andre selvstendige patentkrav i P2 inneholder i det vesentlige ekvivalente trekk. Dette gjelder også for det subsidiære kravsettet.
- Det ETC-kortet som beskrives i P2 er å anse som et betalingskort i stridspatentets forstand.
- Manglende oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2:
- Kravsettet som meddelt og de subsidiære kravsett, innlevert under innsigelsesbehandlingen og klagebehandlingen, mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 annet ledd.
- Alle de tekniske trekkene i patentet relaterer seg til velkjent teknikk som kan oppsummeres som velkjent generelt utstyr for dataprosessering.
- Dersom Klagenemnda skulle komme til at det foreligger et teknisk problem, vil dette kunne bli utført av et hvilket som helst datamaskinprogram. Følgelig kreves det ikke kreativ innsats fra fagpersonen på området for å løse dette problemet.
- Det meddelte kravsettet og det subsidiære kravsettet skiller seg fra P2 ved at valutaen for transaksjonen blir selektert automatisk ved å anvende en kode som bestemmes av kortet og en tabell med utstederkoder. Forskjellen består kun i programmeringen av terminalen på salgsstedet som middel for å lese et kortnummer, og prosesseringen av kortet er tydelig tilstede allerede i P1.
- Dersom oppfinnelsen antas å ha oppfinnelseshøyde i lys av P1 vil P1 lest i lys av P2 tilsi at ingen av kravsettene innehar oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
- Det meddelte patent går ikke lenger i sitt innhold i beskrivelsen enn bruken av BIN og strekker seg ikke lenger enn innholdet i P2. Enten mangler kravet oppfinnelseshøyde sett i lys av den kombinerte læren av de to dokumentene P1 og P2, eller P2 alene, eller så er ikke oppfinnelsen tilstrekkelig beskrevet for at fagpersonen skal kunne utøve denne på bakgrunn av søknadens innhold.

18 Innklagede B, Elavon Financial Services Limited, har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen må avvises, og Patentstyrets avgjørelse om å oppheve patentet må opprettholdes.
- Alle anførsler som er fremlagt i innsigelsessaken opprettholdes.
- Klager har frafalt kravene som er meddelt under innsigelsesbehandlingen i Patentstyret da klager innga nye krav den 20. januar 2011.
- I innsigelsessaken mot EP-B-1018711 EPO opphevet Opposition Board patentet, på grunn av utillatelige endringer og manglende oppfinnelseshøyde.
- KFIR må ta hensyn til og vektlegge EPOs (Opposition Board's og appellkammerets) avgjørelser.
- Patentloven § 1:
- De prinsipale krav angir ikke en patenterbar oppfinnelse siden fremgangsmåten for dataprosessering i krav 1 er en forretningsmetode, uten teknisk karakter eller teknisk effekt.
- Krav 1 og 14 definerer kun noe som kan utføres av en person muntlig, visuelt eller mentalt.
- Krav 34 er rettet mot et dataprogram som tolker et sett av datamaskininstruksjoner som når det kjøres på et system for dataprosessering er tilpasset til å utføre fremgangsmåten i krav 1 – 13. Krav 35 er rettet mot et lagringsmedium som kan benyttes av en datamaskin som har tolket data og datamaskininstruksjoner, for dannelsen av et system for dataprosessering for innføring av ett av kravene 1 – 13. Verken datamaskinprogrammet eller lagringsmediet tilfører teknisk effekt som vil gå utover den forventede fysiske interaksjonen mellom et datamaskinprogram og en datamaskin. Også krav 34 og 35 er derfor rettet mot noe som ligger utenfor det patenterbare området som er definert i patentloven § 1.
- Alle de prinsipale kravene 1-25, 34 og 35 beskriver dermed noe som er utenfor det patenterbare området som definert i patentloven § 1.
- Manglende nyhet, jf. patentloven § 2:
- ETC-kortet som vises i P2 kan brukes som betalingsmiddel, og er derfor et betalingskort.
- Kortet som omtales i P2 er et debetkort av den typen som er egnet for bruk i dataprosesseringsfremgangsmåten og dataprosesseringssystemet ifølge krav 1 i det foreliggende patentet.
- Selvstendig krav 1 mangler følgelig nyhet overfor P2.

- P2 viser en fremgangsmåte som utfører alle trinnene a)-f) i krav 1. Siden P2 inkluderer midler for utføring av alle trinnene a)-f) i krav 1, gjelder samme argumenter for krav 14 som for krav 1. Oppfinnelsen definert i krav 14 mangler derfor nyhet i forhold til P2.
- P2 viser også et datamaskinprogram for koding av et sett av datamaskininstruksjoner for fastsettelse av en foretrukket valuta (kortvaluta) for assosiering med en korttransaksjon mellom et salgssted og en kortinnehaver som er tilpasset til å utføre fremgangsmåten i krav 1 når den kjører på et dataprosesseringssystem. Krav 34 mangler følgelig nyhet overfor D1.
- P2 viser på samme vis et lagringsmedium som kan benyttes av en datamaskin som har data og datamaskininstruksjoner kodet i seg for bestemmelse av en foretrukket valuta (kortvaluta) for assosiering med en transaksjon mellom et salgssted og en kortinnehaver for å forårsake at et dataprosesseringssystem implementerer fremgangsmåten som definert i krav 1. Følgelig mangler også krav 35 nyhet overfor P2.
- Krav 26-33 mangler også nyhet overfor P2. Det vises til argumenter fremlagt i innsigelsen.
- Tidligere anførsler om manglende nyhet gjelder tilsvarende for de andre subsidiære kravene som ble inngitt 8. februar 2016.
- Manglende oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2:
- P2 må anses som den nærmeste, tidligere kjente teknikk.
- Dersom Klagenemnda skulle komme til at P2 ikke viser alle trekkene i krav 1, så er oppfinnelsen som definert i krav 1 likevel nærliggende for en fagperson med utgangspunkt i P2.
- Vedrørende manglende oppfinnelseshøyde, enten i lys av kjent teknikk eller P1, samt manglende oppfinnelseshøyde i lys av en kombinasjon av P1 og P2 vises det til argumentasjon fremlagt i innsigelsen.
- Argumentasjonen når det gjelder mangel på oppfinnelseshøyde i krav 1, gjelder også for vurderingen av oppfinnelseshøyde for krav 14.
- Endringen i det subsidiære kravsettet som ble innlevert 8. februar 2016 medfører ikke at kravene skiller seg fra den kjente teknikk. Tidligere anførsler vedrørende manglende oppfinnelseshøyde gjelder tilsvarende for de andre subsidiære kravene.
- Patentloven § 8:
- Oppfinnelsen er ikke så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, jf. patentloven § 8.

- Trekk b, c og d krever bruk av «identifikasjonskode». Trekk e krever at hver verdi i tabellen skal inneholde en «utstederkode» eller et område utstederkoder og tilsvarende valutakoder. Beskrivelsen sier ikke noe om hva som danner en «identifikasjonskode», og sier heller ikke noe om hva en «utstederkode» er eller hva et «område av utstederkoder» er. Disse trekkene er vesentlige for å utføre oppfinnelsen, men er ikke beskrevet i beskrivelsen.
- Det fremgår heller ikke av beskrivelsen hvilken del av et betalingskort som danner en «identifikasjonskode» eller en «utstederkode» eller en «utstederidentifikasjonskode». Uttrykkene inngår i de selvstendige kravene, og er derfor vesentlige for å kunne utføre trinnene b), c) og d) i krav 1. Det er derfor umulig for en fagperson å utøve oppfinnelsen basert på beskrivelsen.
- Patentbeskrivelsen setter heller ikke en fagperson i stand til å utøve oppfinnelsen angitt i krav 14, eller i de øvrige kravene.
- Det subsidiære kravsettet som ble innlevert 8. februar 2016 må avvises som en følge av kravenes manglende klarhet. Det er uklart for en fagperson hva det innebærer at en transaksjon skal fremvise et beløp for gjennomsyn av kortholderen og/eller prosesseres.
- Patentloven § 13:
- Patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.
- Krav 1, 14, 34 og 35 i patentet er endret utover det som fremgikk av søknaden da den ble innlevert.
- Foreliggende patent er basert på PCT-søknaden PCT/IE99/00088 med publiseringsnummer WO 01/04846 A1, som her må regnes som den opprinnelige søknaden slik den ble inngitt. NO 327478 inneholder flere endringer som går utover innholdet i WO 01/04846 A1.
- Søknaden er blitt endret fra å være avgrenset til et betalingskort til nå å vedrøre et "betalings-, debet- eller kredittkort" eller bare et "kort". Endringen fra "betalingskort" til "betalings-, debet- og kredittkort" mangler grunnlag i beskrivelsen.
- Uttrykket «identifikasjonskode» er et bredere uttrykk enn uttrykket «utstederkode», ved at uttrykket identifikasjonskode kan identifisere hva som helst eller hvem som helst. Det er ikke noe grunnlag i søknaden som innlevert for bruken av det bredere uttrykket «identifikasjonskode», og dermed er krav 14 utvidet utover det som fremgikk av søknaden da den ble innlevert.
- Uttrykket identifikasjonskode er blitt brukt i den opprinnelige beskrivelsen, men dette er blitt oversatt til utstederkode i den norske fremstillingen. Uttrykket utstederidentifikasjonskode er betraktelig smalere enn uttrykket identifikasjonskode. Det er derfor ikke noe grunnlag i beskrivelsen for å bruke uttrykket identifikasjonskode slik det brukes i krav 1 i patentet.

- Krav 1 og 14 beskriver nå to koder, nemlig en identifikasjonskode og en utstederkode, og det er ikke noen grunnlag i beskrivelsen eller i den opprinnelige søknaden for bruk av to slike koder. Det understrekes at beskrivelsen utelukkende omtaler én, og bare én, kode.
- EPOs appellkammer Technical Board of Appeal konkluderte med at endringen av utstederkode til identifikasjonskode var gikk ut over endringsadgangen. Se avgjørelsen T-1922/09.
- De subsidiære kravene:
- Når det gjelder de subsidiære kravene innlevert under innsigelsesbehandlingen for Patentstyret, må disse avvises fordi endringene medfører manglende klarhet i kravene, og fordi endringene ikke har direkte og utvetydig grunnlag i patentsøknaden slik den ble inngitt.
- Videre medfører ikke endringene i de subsidiære krav at kravene skiller seg fra den kjente teknikk. Alle argumenter vedrørende manglende nyhet og oppfinneshøyde for de prinsipale krav gjøres gjeldende mot de subsidiære kravene.
- Også det subsidiære kravsettet som ble innlevert 8. februar 2016, må avvises fordi de mangler direkte og utvetydig grunnlag i patentsøknaden slik den ble inngitt.
- Endringen utført i de nye subsidiære kravene 1 og 14 som angir at en betalings-, debet- eller kredittkorttransaksjon kan *fremvise et beløp for gjennomsyn av kortholderen og/eller prosesseres* har ikke direkte grunnlag i patentsøknaden slik den ble inngitt, og tilfredsstillers derfor ikke endringsadgangen etter patentloven § 13.

19 Klagenemnda skal uttale:

20 Klagenemnda er kommet til at klagen ikke kan tas til følge, og at patentet må oppheves i sin helhet.

21 Klagenemnda har imidlertid delvis en annen begrunnelse enn Patentstyret.

22 Det er gjort gjeldende en rekke innsigelser mot patentet:

- at noen av kravene, på grunn av manglende teknisk karakter ikke beskriver en «oppfinnelse» i patentlovens forstand, jf. patentloven § 1
- at kravene inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble innlevert, jf. patentloven § 13
- at patentkravene ikke tilfredsstillers lovens krav til «klarhet», jf. patentloven § 8 annet ledd første punktum
- at beskrivelsen ikke gjør en fagperson i stand til å utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 annet ledd annet punktum
- at patentet mangler nyhet, jf. patentloven § 2 første ledd

- at patentet mangler oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd i.f.

23 Klagenemnda har funnet at oppfinnelsen, både etter de opprinnelige så vel som endrede kravsett, mangler oppfinneshøyde. Selv om det ikke er nødvendig for resultatet om at patentet må oppheves, har klagenemnda likevel funnet det hensiktsmessig å kommentere også noen av de øvrige innsigelser.

24 **Formelle spørsmål**

25 Klageren har i brev av 8. februar 2016 hevdet at Klagenemnda bare kan ta stilling til Patentstyrets vurdering av de innsigelsesgrunner som klageren klaget over i sin klage (manglende nyhet og manglende oppfinneshøyde, teknisk karakter av noen av de meddelte kravene, samt et spørsmål om ulovlig utvidelse etter patentloven § 13), og ikke de øvrige innsigelsesgrunner som ble reist for Patentstyret. Klagenemnda er ikke enig i dette. Når en patenthaver påklager et vedtak av Patentstyret om opphevelse av patentet, må det være tillatt for motparten å påberope andre grunnlag for oppheving enn de som er påklaget, akkurat som ankemotparten i et anketilsvar etter tvisteloven § 29-11 kan påberope seg andre grunnlag for opprettholdelse av dommen enn de grunnlag det ble anket over.

26 Patentstyrets avgjørelse gjaldt et kravsett som patenthaveren hadde begjært endret under behandlingen av innsigelsen. I klagen krevde patenthaver prinsipalt at Klagenemnda skulle opprettholde patentkravet som meddelt, subsidiært i tråd med endringene som ble fremmet innsigelseshandlingen, atter subsidiært i samsvar med ytterligere endringer i kravene. Begge klagemotpartene bestrider at patenthaveren kan «gå tilbake til» de opprinnelig meddelte krav. Klagenemnda er enig i at det virker noe uryddig av patenthaveren å gå tilbake til de opprinnelig meddelte krav som prinsippal påstand. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at det har hjemmel til å avvise påstanden, og finner det riktig også å ta stilling til gyldigheten av det opprinnelig meddelte kravet.

27 **Teknisk karakter**

28 Innsigerne har anført at kravene i det meddelte kravsettet dekket frembringelser uten teknisk karakter, altså frembringelser som ikke er «oppfinnelser» etter patentloven § 1.

29 Kravene skal leses slik en gjennomsnittlig fagperson vil forstå dem. Den relevante fagpersonen i vår sak vil være en programmerer med utdanning eller erfaring i å utvikle betalingsløsninger. En fagperson som leser kravene, vil etter Klagenemndas oppfatning umiddelbart tenke på systemer og metoder som benytter datamaskiner. Patentets øvrige beskrivelse inneholder intet som tilsier at det har vært hensikten å dekke rent «manuelle» systemer eller regler for valutakonvertering. Selv om ordene «dataprosessering» (opprinnelig krav 1), «system» og «midler» (krav 14) isolert sett ikke behøver å inkludere bruk av datamaskiner, vil fagpersonen etter Klagenemndas mening ut fra konteksten mest naturlig se dette som et uttrykk for at innholdet i kravet er datamaskinbasert. Innføringen av trekket «dataprosesseringsapparat» i krav 1 og «dataprosesseringssystem» i krav 14 i det subsidiære kravsettet innebærer således ingen reell kravsendring, men bare en presisering av hvordan de opprinnelig meddelte kravene er å forstå, riktig tolket.

- 30 Patentkravene – de opprinnelige så vel som de endrede – er vidt formulert og vil etter Klagenemndas syn kunne favne mange av de former for bruk av betalingskort som brukes i dag. At betalingskort skal gi opplysninger om hvilken valuta det er ønskelig å gjennomføre transaksjonen i, og at transaksjonen så skal gjennomføres i den ønskede valuta, fremstår umiddelbart som en forretningsmetode, som etter patentloven § 1 annet ledd ikke kan patenteres. Som Klagenemnda vil komme tilbake til, fremgår det i og for seg at denne metoden skal foregå automatisk og ved hjelp av datamaskiner og datamaskinprogrammer. Men patentsøkerne synes nesten å ville favne alle løsninger *hvor* dette blir gjort, nesten uavhengig av *hvordan* det gjøres. Trekkene som, noe upresist gjengitt, sier at kortet skal ha inkorporert koder for ønsket valuta som skal sammenlignes med en tabell med valutakoder, er svært generelt utformet, og de blir i liten grad forklart i beskrivelsen.
- 31 Etter patentloven § 1 annet ledd nr. 3 kan verken noe som «bare utgjør» «metoder for forretningsvirksomhet», eller «programmer for datamaskiner» patenteres. Innholdet i unntakene er uklart i Norge så vel som i øvrige europeiske land, jf. bl.a. Torger Kielland, *Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser*, Bergen 2014 s. 347–355. Norske lovgivere har ikke gitt klare retningslinjer for hvordan unntakene må forstås, og Klagenemnda finner at praksis fra EPOs appellkamre om patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser etter EPC artikkel 52, som også har unntak for forretningsmetoder og datamaskiner «as such», bør tillegges stor betydning.
- 32 Slik Klagenemnda forstår praksis fra EPOs appellkamrene, er disse unntakene i EPC artikkel 52 blitt tolket så snevert at de nærmest er blitt innholdsløse som selvstendig grunn til å nekte patent på informasjonsteknologiske oppfinnelser, i hvert fall så lenge patentkravene spesifiserer at et datamaskinprogram skal foreligge på et fysisk medium eller brukes til å anvende en datamaskin. Unntaket har likevel påvirket EPOs forståelse av kravene til nyhet og oppfinneshøyde, slik at disse kravene bare vil være oppfylt om søkeren kan vise til ytterligere teknisk effekt og andre tekniske overveielser enn behandling av data, jf. Enlarged Board of Appeals avgjørelse i G 3/08 avsnitt 10.13.
- 33 Ettersom krav 1, med underkravene 2-13, slik Klagenemnda tolker dem, omhandler fremgangsmåter som skal utføres av datamaskiner, mener Klagenemnda at kravet til teknisk karakter er oppfylt. Det samme vil være tilfelle for systemkravet i krav 14, med underkravene 15-25. Krav 14 inneholder, i tillegg til det man kan anse som en standard datamaskin, også midler for fremskaffelse av kortnummeret og midler for identifisering av en identifikasjonskode fra kortnummeret. Slike midler for avlesning av betalingskort frembringer en ytterligere teknisk effekt som man ikke kan frembringe ved å la programvare samvirke med en standard datamaskin. Denne tekniske effekten er et resultat av det fysiske samvirke mellom middelet og betalingskortet, hvor middelet for eksempel er en betalingsterminal. Det samme middelet er ikke direkte beskrevet som et teknisk element i fremgangsmåten i krav 1, men Klagenemnda velger likevel å tolke kravet slik at slike midler må forefinnes for å kunne avlese kortnummeret og finne identifikasjonskoden ved hjelp av dataprosessering.
- 34 Kravene 26-33 vil med sine henvisninger til tekniske innretninger som kortterminal, betalingsruter og autorisasjonsvert enda tydeligere tilfredsstillende kravet til teknisk karakter i tråd med EPOs praksis. Også krav 35 må med sin

henvisning til et lagringsmedium anses for å tilfredsstillere kravet. Krav 34, som gjelder «et dataprogram som tolker et sett av datamaskininstruksjoner for bestemmelser av en foretrukket valuta... hvilket når det kjøres på et system for dataprosessering er tilpasset til å utføre fremgangsmåten i hvilket som helst av kravene til 1 til 13», synes noe mer problematisk. Her søkes vitterlig patent på et *datamaskinprogram* som sådan, og det synes i strid med ordlyden i patentloven § 1 annet ledd nr. 3. På den annen side gir det liten mening at dette kravet skulle falle etter patentloven § 1 annet ledd nr. 3 mens de andre opprettholdes, og Klagenemnda er derfor under tvil kommet til at henvisningen til fysiske medier i kravet er tilstrekkelig til at også ikke kan ases for «bare» å gjelde programmet. Også dette må derfor anses for å omhandle en «oppfinnelse» etter patentloven § 1.

35 **Kravet til tilstrekkelig beskrivelse**

- 36 Etter patentloven § 8 annet ledd annet punktum skal patentets beskrivelse «være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen.» Fagpersonen forutsettes å benytte seg av fagets alminnelige kunnskap ved siden av beskrivelsen. Beskrivelsen vil anses tilstrekkelig selv om det skulle være nødvendig med noe prøving og feiling for å utøve oppfinnelsen, men det må ikke bli noen «urimelig byrde».
- 37 Beskrivelsen skal gjøre det mulig å utøve oppfinnelsen i hele kravets bredde, det vil si en vesentlig andel av de utførelsesformer som er dekket av patentkravet. Det nærmere innholdet i dette vilkåret finner Klagenemnda det ikke nødvendig å gå inn på i detalj i denne saken.
- 38 Etter alle kravene, både i de meddelte og subsidiære kravsettene, er det nødvendig at dataprosesseringsenheten skal kunne fremskaffe kortnummeret og derfra identifisere en identifikasjonskode. Denne skal sammenlignes med oppføringer i en tabell som inneholder en utstederkode eller et område av utstederkoder og en tilsvarende valutakode. Disse trinnene forutsetter programmering. Patentet gir ingen konkrete beskrivelser på utformingen av dette, men det er gitt en del flytdiagrammer, og på s. 9 i patentet gis det et eksempel på hvordan utstederkoder skal se ut. Et eksempel på tabell finnes i *figur 6*.
- 39 Poenget er at identitetskoden i kortet skal sammenlignes med tabellen med utstederkoder, og finner programmet en «match», kan den gjennomføre transaksjonen i den ønskede valuta.
- 40 Beskrivelsen inneholder retningslinjer for utøvelsen av oppfinnelsen i svært generelle ordelag. Klagenemnda kan være enig med innsigerne i at det som beskrivelsen skriver om utforming av utsteder/identifikasjonskode, kan være noe forvirrende. Klagenemnda finner imidlertid at en fagperson i kraft av fagets alminnelige kunnskap vil være i stand til uten urimelig byrde å programmere løsninger som sammenligner koder som nevnt i patentet. Det virker ikke som kompliserte operasjoner, og utvalget har ikke fått fremlagt dokumentasjon som tilsier at det skulle være spesielle vansker med å lage tabeller som nevnt og få dem sammenlignet i en datamaskin. Ettersom fagpersonen må antas å være i stand til, på bakgrunn av fagets alminnelige kunnskap, å se bort fra unøyaktigheter i beskrivelsen, tenderer utvalget mot å anse beskrivelsen for tilstrekkelig.

- 41 På s. 28 i klagen av 6. juli 2015 forsøker klager å begrunne oppfinnelseshøyden ved å vise til en mønstergodkjenninganalyse som oppfinnerne i sitt arbeid med oppfinnelsen skal ha utført med suksess. Siden denne ikke er nevnt i beskrivelsen, antar Klagenemnda imidlertid at klager ikke mener at en komplisert mønstergjenkjenninganalyse er nødvendig for å utøve oppfinnelsen.
- 42 Klagenemnda finner ingen forhold ved de uselvstendige og subsidiære kravene som tilsier at det ikke er tilstrekkelig beskrevet hvordan de kan utøves.
- 43 **Nyhet**
- 44 I tråd med EPOs og norsk praksis legger Klagenemnda til grunn at oppfinnelsen vil mangle nyhet dersom den fremgår direkte og utvetydig av et mothold.
- 45 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at motholdet P2 (WO 95/12169) er det aktuelle når patentets nyhet skal vurderes.
- 46 P2 ble søkt av Visa International Service Association og beskriver bruk av såkalte ETC-kort, «elektroniske reisesjekker» (Electronic Travellers Cheque), det vil si en elektronisk kombinasjon av et debetkort og tradisjonelle papirbaserte reisesjekker (side 2 linje 35-36). I motsetning til et vanlig kreditt- eller debetkort, kan kortene ikke belastes mer enn et forhåndsbestemt maksimumsbeløp (side 3 linje 2-3).
- 47 Patentstyret skriver at P2 gir eksempel på identifisering av en identifikasjonskode for kortnummeret, slik som kravene 1 og 14 angir den foreliggende oppfinnelsen. Videre at database vil kjenne valutaen til kortet fra BIN-nummeret for kortnummeret lagret i databasen, og at en oversettelsestabell konsulteres for å bestemme kortnummeret fra serienummeret. Patentstyret viser til beskrivelsen i P2 s. 9 linje 19-30 og hevder at dette beskriver en database som inneholder en utstederkode og en tilsvarende valutakode, at databasen vil kjenne valutaen til kortet fra BIN-nummeret og at det dermed vil foregå en fastsettelse av valutaen for assosiering med korttransaksjonen.
- 48 Klager innvender mot Patentstyrets avgjørelse at ETC-kortet i P2 ikke er et «betalings-, debet- eller kredittkort» som omtalt i patentet. Den sentrale forskjell hevdes å være at kredittkort, debetkort og betalingskort har den samme BIN som kan være i forskjellige valutaer, mens ETC'er som har samme BIN alltid vil være i samme valuta. Derfor, menes det formodentligvis, vil BIN kunne være en identifikasjonskode for ETC'er, men ikke for «betalings-, debet eller kredittkort».
- 49 Klagenemnda finner midlertid at formuleringen «betalings-, debet- eller kredittkort» er så vid at den i tråd med vanlig språkbruk også omfatter «ETC»-kort. Også ETC-kort gjør det mulig å foreta en betaling ved elektroniske midler. Det er intet i patentet som tilsier at det er et poeng å avgrense mot ETC-kort, eller at koden som skal identifisere valutaen, må være noe annet enn en tradisjonell BIN-kode.
- 50 For det annet hevder klager at transaksjonen i P2 alltid vil foregå i den lokale valuta, ikke i kortholders valuta. Klagenemnda finner imidlertid ikke at klager har støtte for denne anførselen i P2. Figur 6 og beskrivelsen på s. 10-11 i P2 gir tvert imot uttrykk for at kortet belastes i den valuta kortholder har valgt.

51 Klager har pekt på at P2 ikke eksplisitt nevner bruk av en tabell som hjelpemiddel til den aktuelle valutakonvertering. Tabellen som omtales på s. 9, er en tabell som konsulteres i forbindelse med *utstedelsen* av kort til en kunde, ikke kundens korttransaksjon. Selv om ikke ordet «tabell» er brukt i de deler av beskrivelsen som beskriver selve korttransaksjonen, kan det imidlertid spørres om ikke bruk av en slik tabell for å foreta den nødvendige valutakonvertering, blant annet ut fra s. 7 linje 31–33 i P2 («the database will know the currency of the card from the BIN number for that card number stored in its database»), ligger så i dagen for en fagperson at trekket likevel må anses å fremkomme direkte og utvetydig av P2. En «database» er en strukturert organisering av data i strukturerte datafiler eller rene tabeller som begge oppfyller samme funksjon i denne sammenheng, og det er derfor gitt at en relasjon mellom BIN-nummeret og vekslingskursen forefinnes i tabellform i P2. Klagenemnda mener derfor at tabellen – om enn implisitt – må sies å fremgå «direkte og utvetydig» av P2. Krav 1 og 14 mangler dermed nyhet i forhold til P2. På grunn av Klagenemndas konklusjon om oppfinneshøyde, finner den det ikke nødvendig å gå inn på nyheten av alle de uselvstendige kravene.

52 Oppfinneshøyde

53 Kravet til oppfinneshøyde er i patentloven § 2 uttrykt som et krav om at oppfinnelsen må skille seg «vesentlig» fra kjent teknikk. I tråd med europeisk praksis vil vilkåret være oppfylt dersom oppfinnelsen ikke var «nærliggende» for en gjennomsnittlig fagperson. Den gjennomsnittlige fagperson forutsettes å være kjent med fagets alminnelige kunnskap og for øvrig ha tilgang til hele teknikkens stand på patentets prioritets tidspunkt, se patentretningslinjene del C kapittel IV punkt 5.6.

54 Om oppfinnelsen var nærliggende for denne fagpersonen, kan etter Klagenemndas oppfatning hensiktsmessig avgjøres etter den såkalte «problem-løsningsmetoden», som har festnet seg i Klagenemndas praksis så vel som rettspraksis. Før Klagenemnda går over til metodens ulike vurderingstemaer, vil nemnda imidlertid bemerke at patentkravene er vidt og abstrakt formulert, og de vil etter nemndas syn kunne båndlegge mange av de former for bruk av betalingskort som brukes i dag. Grunnlaget for disse kravene er imidlertid en løsning for betalingsformidling som i beste fall må karakteriseres som en naturlig videreutvikling av kjente løsninger. Det er et typisk eksempel på noe vilkåret om oppfinneshøyde skal søke forhindre: at patenter hemmer snarere enn fremmer den tekniske utvikling, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965-66) s. 22.

55 Etter «problem-løsningsmetoden» skal man først identifisere «det nærmeste mothold» i teknikkens stand, det mest lovende utgangspunkt for en utvikling av oppfinnelsen. Deretter skal man identifisere hvilket problem oppfinnelsen løser i forhold til dette mothold, og endelig avgjøre om løsningen på dette problemet var nærliggende for fagpersonen. Forskjeller fra det nærmeste mothold som ikke har teknisk karakter, skal ikke tas i betraktning. Patenthaveren peker selv på at systemer for dataprosessering av betalings-, debet- og kredittkortbetalinger var velkjente i mange år før prioritetsdatoen til patentet. Grunnleggende programmering som må til for å få slike systemer til å fungere, var således velkjent. Det patenthaveren hevder å ha gjort, er å la disse systemer utføre en angivelig ny oppgave, nemlig å sørge for betaling i en nærmere bestemt valuta. Men selve denne oppgaven er ikke teknisk, og kan ikke telle med i vurderingen av oppfinneshøyde.

- 56 Patentstyret kom til at P2 var nærmeste mothold og at alle anførte krav manglet oppfinneshøyde i forhold til dette. Klager synes å anføre at P2 ikke er noe lovende utgangspunkt for oppfinnelsen fordi det ikke gjelder typiske betalings- og kredittkort, men «elektroniske reisesjekker», ETC-kort. Som det fremgår av avsnitt 47 ovenfor, mener imidlertid Klagenemnda at formuleringen «betalings-, debet eller kredittkort» er så vid at den også omfatter ETC-kort. Som nevnt er det eneste trekket i de selvstendige kravene 1 og 14 som ikke uttrykkelig er nevnt i P2, bruken av en tabell i valutakonverteringen. For en fagperson som står med et ETC-kort som beskrevet i P2 og skal utarbeide et system for betaling i kundens ønskede valuta som beskrevet i P2, vil bruk av en tabell være åpenbar. Dermed vil han også ha en utførelsesform som er dekket av de selvstendige kravene 1 og 14, både i opprinnelig og endret form, i herværende patent. Krav 1 og 14 mangler derved oppfinneshøyde.
- 57 Klagenemnda mener for øvrig at patentet også mangler oppfinneshøyde i forhold til P1 (EP 843 292 A2), som er et minst like lovende springbrett for oppfinnelsen som P2. Klagenemnda bemerker at appellkammeret i EPO synes å ha hatt et tilsvarende syn i sak T 1922/09.
- 58 P1 beskriver en «transaction processing, and more particularly a card transaction processing at points-of sale». Det handler ikke om det mer spesielle forhold knyttet til «ETC-kort», og utstedelsen av disse, som vi finner i P2. Beskrivelsen i spalte 1 og 2 i P1 viser at det helt klart har samme formål som oppfinnelsen – å få til et velfungerende kortbetalingssystem. P1 vil derfor være et naturlig utgangspunkt for en fagperson som ønsker å løse oppfinnelsens problem.
- 59 Det fremgår uttrykkelig av P1 at systemet som beskrives, gjør det mulig å gjennomføre transaksjonen i kundens «desired currency» «so that he/she can immediately see how much money is being spent». Det er, slik patenthaveren har fremstilt saken, også hovedformålet med den patentsøkte oppfinnelse.
- 60 Etter Klagenemndas syn beskriver P1, med ett unntak som nemnda straks skal komme tilbake til, i spalte 4-6 og figur 2 b en betalingstransaksjon som er identisk med transaksjonen i patentet. At en «conversion table» brukes til å fastsette prisen i ønsket valuta, fremgår særskilt.
- 61 Forskjellen mellom oppfinnelsen i patentet og P1 er at den ønskede valuta etter P1 skal tastes inn manuelt i hver transaksjon, mens den i stridspatentet «ligger i kortet». Problemet som oppfinnelsen løser i forhold til P1, kan således formuleres som å gjennomføre en betalingstransaksjon i kundens valuta ved bruk av færre manuelle inntastinger enn P1. En slik automatisering vil etter Klagenemndas syn være noe som fagpersoner naturlig vil strebe mot. Beskrivelsen sier ikke noe mer om *hvordan* denne automatiseringen skal foregå annet enn ved å legge inn en identifikasjonskode som også forteller hvilken valuta som er foretrukket. Etter Klagenemndas oppfatning er det ikke opplagt at dette kan anses som teknisk trekk, men uansett må det være en nærliggende måte å oppnå en større grad av automatisering på.
- 62 Beskrivelsen gir ingen opplysninger om spesielle hindre som må overvinnes for å få lagt inn koder i kortet som systemet vil kunne forstå.

- 63 For øvrig finnes det automatiserte trekk som P1 mangler i forhold til oppfinnelsen, i P2.
- 64 Klager har anført som argument for oppfinnelseshøyde at det gikk syv år fra oppfinnelsens prioritetsdato til Visa forsøkte å implementere en løsning som ligner på den krevde oppfinnelsen. Det viser etter klagerens mening at oppfinnelsen ikke var nærliggende. Klagenemnda vil ikke her gå god for klagerens påstand om tidspunktet for Visas produktlanseringer, men vil bemerke at et moment som nevnt uansett bare kan være et hjelpemoment. Klagenemnda finner det under enhver omstendighet usannsynlig at årsaken til at det eventuelt gikk så lang tid, var at ideen om å legge inn koder for ønsket valuta i kortene var så fjerntliggende. Det kan hende at det er andre tekniske problemer forbundet med dette, og som nevnt i avsnitt 39 har klageren selv vist til at oppfinnerne gjennomførte en mønstergodkjenninganalyse i sitt arbeid med oppfinnelsen. Men en slik analyse sier beskrivelsen intet om. Enkelheten i de operasjoner som skal utføres, som patenthaver ikke har funnet grunn til å forklare nærmere, er etter Klagenemndas syn et sterkt argument for at patentet mangler oppfinnelseshøyde.
- 65 Hadde det virkelig vært noen hindre det tok 7 år for erfarne programmerere å overvinne for å få til løsningen beskrevet i patentet, ville beskrivelsen gitt en utilstrekkelig forklaring på hvordan disse skulle overvinnes, og patentet måtte oppheves etter § 25 første ledd nr. 2 jf. § 8 annet ledd annet punktum, jf. avsnitt 33-40 ovenfor.
- 66 Klagenemnda konkluderer med at det å benytte koder som nevnt i patentet i kort og system er noe en fagperson kan gjøre uten urimelig byrde. Da er løsningen i krav 1 og 14 – både i opprinnelig meddelt og senere endret versjon - nærliggende for en fagperson, og må oppheves på grunn av manglende oppfinnelseshøyde.
- 67 De uselvstendige krav inneholder etter Klagenemndas oppfatning bare trekk som ikke er tekniske og/eller som er en slik naturlig del av et system for behandling av betalingstransaksjoner elektronisk at de ikke medfører noen oppfinnelseshøyde.

Det avsier slik

Slutning

1. Klagene forkastes.
2. Norsk patent nr. 327478 oppheves.

Harald Irgens-Jensen
(sign)

Jon Arne Holm
(sign)

Lars Monrad-Krohn
(sign.)