

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 8. Januar 2016**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1126/11 - 3.5.06
Anmeldenummer: 05012875.0
Veröffentlichungsnummer: 1610218
IPC: G06F9/48
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Tragbarer Datenträger, System mit einem solchen Datenträger
und Verfahren zum Betreiben eines solchen Datenträgers

Anmelder:

Giesecke & Devrient GmbH

Stichwort:

Tragbarer Datenträger/GIESECKE & DEVRIENT

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ 1973 Art. 82, 78(1)(c)
EPÜ R. 137(5), 137(3)

Schlagwort:

Einheitlichkeit der Erfindung - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1126/11 - 3.5.06

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.06
vom 8. Januar 2016

Beschwerdeführer: Giesecke & Devrient GmbH
(Anmelder) Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Vertreter: Giesecke & Devrient GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 9. Februar 2011 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05012875.0 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender W. Sekretaruk
Mitglieder: S. Krischer
A. Teale

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung mit Datum vom 9 Februar 2011, die Anmeldung 05012875 zurückzuweisen, da keine Ansprüche vorlagen (Artikel 78(1)c) und 113(2) EPÜ 1973). Dies ergab sich daraus, dass die Prüfungsabteilung den Hauptantrag und den damaligen einzigen Hilfsantrag wegen Verstoßes gegen die Regeln 137(5) und (3) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen hat. Sie hat die Anmeldung als nicht einheitlich (Artikel 82 EPÜ 1973) angesehen und sich dabei auf folgende Dokumente bezogen:

- D1 S. Liao et al.: "Post-Pass Binary Adaptation for Software-Based Speculative Precomputation"; ACM Sigplan Notices, Bd. 37, Nr. 5, Mai 2002, Seiten 117-128; Association for Computing Machinery (ACM) New York/USA; XP002302652; auch veröffentlicht in Proceedings of the ACM SIGPLAN 2002 Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI '02), Juni 2002 in Berlin/Deutschland.
- D2 US2003/188141 A1, 2. Oktober 2003.
- D3 P. Rechenberg, G. Pomberger: "Informatik-Handbuch"; 3. Auflage; Seiten 360-362; 2002; Carl Hanser Verlag, München, Wien; ISBN 3-446-21842-4.

II. Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung wurden am 15. April 2011 eingereicht. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet.

III. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen gemäß Hauptantrag (Anspruch 1 des zurückgewiesenen Hauptantrags datiert vom 5. Oktober 2009; ursprüngliche Ansprüche 2-5, 7-16;

bis auf den zurückgezogenen Anspruch 6 identisch mit dem zurückgewiesenen Hauptantrag) oder auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1-5:

- Hilfsantrag 1: Anspruch 1 des zurückgewiesenen Hilfsantrags, datiert vom 15. Dezember 2010; ursprüngliche Ansprüche 2-5, 7-16;
 - Hilfsantrag 2: Anspruch 1 mit der Beschwerdeschrift (Seite 7, VIII.) eingereicht (d.h. eine Kombination von Anspruch 1 des Hauptantrags mit dem ursprünglichen Anspruch 2); ursprüngliche Ansprüche 3-5, 7-16;
 - Hilfsantrag 3: wie Hilfsantrag 2, aber ohne ursprünglichen Anspruch 16;
 - Hilfsantrag 4: Anspruch 1 mit der Beschwerdeschrift (Seite 8, X.) eingereicht (d.h. eine Kombination von Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 mit dem ursprünglichen Anspruch 2); ursprüngliche Ansprüche 3-5, 7-16;
 - Hilfsantrag 5: wie Hilfsantrag 4, aber ohne ursprünglichen Anspruch 16.
- IV. Die weiteren Anmeldeunterlagen in der Akte sind die Beschreibungsseiten 1-11 und die Zeichnungsblätter 1-2 in der ursprünglichen Fassung.
- V. Hilfsweise wurde eine mündliche Verhandlung beantragt. Außerdem wird beantragt, die zusätzlich bezahlten Recherchegebühren und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.
- VI. Mit Schreiben vom 23. November 2015 wurde der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen für den Fall einer Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung.

VII. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Datenträgers (1), der einen integrierten Schaltkreis (3) aufweist und mit einem Endgerät (2) kommuniziert, wobei dem tragbaren Datenträger (1) von dem Endgerät (2) Kommandos übermittelt und vom tragbaren Datenträger (1) im Rahmen der Kommunikation mehrere Kommandos gemäß einer vorgegebenen Abfolge ausgeführt werden, dadurch gekennzeichnet, dass vom tragbaren Datenträger (1) wenigstens ein Kommando einer vorgezogenen Bearbeitung unterzogen wird, bevor sie [sic] gemäß der vorgegebenen Abfolge zur Ausführung ansteht."

Entscheidungsgründe

1. *Zusammenfassung der Erfindung*

Die Anmeldung betrifft die vorgezogene Ausführung eines Kommandos auf einem tragbaren Datenträger mit integriertem Schaltkreis (z.B. einer Chipkarte mit Prozessor, s. Beschreibung Seite 6, Zeile 6-8; ursprünglicher Anspruch 15; Figur 1: 1 und 3). Die Kommandos kommen von einem elektronischen Endgerät (z.B. ebenfalls mit einem Prozessor ausgestattet; Zeile 15 und 16; Figur 1: 2 und 5) über eine beiderseitige Übertragungseinrichtung (Figur 1: 4 und 6)). Wenn nun nach solch einer vorgezogenen Ausführung das Kommando tatsächlich vom Endgerät an die Chipkarte übertragen wird, kann diese sofort das Ergebnis zurückübertragen. Das funktioniert nur, wenn es nur eine Kommandofolge gibt oder wenn die möglichen Kommandofolgen vorher so

vereinbart wurden (z.B. zwischen den Herstellern des Endgeräts und der Chipkarte), dass die Kommandofolgen aus schon übertragenen Kommandos ermittelbar sind (Seite 9, Zeile 26 bis Seite 10, Zeile 19): Entweder fangen alle Kommandofolgen mit einem unterschiedlichen Kommando an oder sie unterscheiden sich nach mehreren Kommandos.

2. *Zusammenfassung der Entscheidung*

Die Anträge 1-5 aus der Beschwerdeschrift (Seite 1) werden folgendermaßen entschieden:

Antrag 1: Die Entscheidung wird aufgehoben. Die Nichtzulassung der Anträge wegen Regel 137(5) EPÜ war rechtswidrig, da die erforderliche Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ 1973) vorliegt.

Ein europäisches Patent gemäß Hauptantrag kann jedoch von der Kammer nicht erteilt werden, da die Prüfungsabteilung ausdrücklich angibt, den Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 12, der in den vorliegenden Anspruch 1 aufgenommen wurde, nicht recherchiert zu haben. Aus diesem Grund übt die Kammer das ihr in Artikel 111(1) EPÜ eingeräumte Ermessen dahingehend aus, die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Antrag 2: Da zunächst über den Hauptantrag entschieden werden muss, verbietet sich im gegenwärtigen Verfahrensstadium eine Entscheidung der Kammer über die Hilfsanträge.

Antrag 3 (d.h. der Antrag auf mündliche Verhandlung) wurde zurückgezogen.

Antrag 4: Die zusätzlich bezahlten Recherchegebühren werden zurückerstattet, da die ursprünglichen Ansprüche einheitlich sind und somit hätten recherchiert werden müssen (Artikel 111(1) Satz 2, 1. Alternative; Regel 46(2) EPÜ 1973).

Antrag 5: Die Beschwerdegebühr wird nicht zurück-erstattet (Regel 103(1)a) EPÜ), da kein wesentlicher Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung vorliegt, sondern nur eine Fehlbeurteilung der Einheitlichkeit.

3. *Nichtzulassung und fehlende Einheitlichkeit*

- 3.1 Die Prüfungsabteilung hat von der Recherche an bis einschließlich zur Zurückweisungsentscheidung den Einwand erhoben, dass der ursprüngliche Anspruchssatz nicht einheitlich sei. Er enthalte vier Erfindungen.
- 3.2 Der Anmelder hat zusätzliche Recherchegebühren für die Erfindungen 2-3 bezahlt, jedoch nicht für die 4. Erfindung (siehe Schreiben vom 17. Januar 2008).
- 3.3 Der Anmelder hat während der Prüfungsphase zwei geänderte Ansprüche 1 eingereicht, die Anspruch 1 des zur Entscheidung stehenden Haupt- und Hilfsantrags bildeten. Sie enthalten beide das Merkmal einer *Kommunikation mit einem Endgerät*, das schon im ursprünglichen Anspruch 12 vorhanden war.
- 3.4 Da dieser zur nicht recherchierten 4. Erfindung gehört, hat die Prüfungsabteilung beide geänderte Anspruchsätze nach Regel 137(5) und (3) EPÜ nicht zugelassen und die Anmeldung wegen fehlender Ansprüche nach Artikel 78(1)c) und 113(2) EPÜ zurückgewiesen.

3.5 Regel 137(5) EPÜ ist die Entscheidungsgrundlage für diejenigen Fälle, in denen die Prüfungsabteilung prüft, ob nicht recherchierte Gegenstände mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Wenn dies nicht erfüllt ist, so kann kein Patent erteilt werden. Einen Rückgriff auf Regel 137(3) EPÜ bedarf es hierfür nicht.

3.6 Was die Anwendbarkeit von Regel 137(5) EPÜ im vorliegenden Fall betrifft, so beziehen sich die geänderten Patentansprüche zwar auf nicht recherchierte Gegenstände, sie sind aber mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen durch eine einzige erfinderische Idee verbunden.

3.7 Die im Recherchebericht und in der Entscheidung (Abschnitt 3) angegebenen vier Erfindungen des ursprünglichen Anspruchssatzes lauten:

1. Ursprüngliche Verfahrensansprüche 1-3, 5, 7, 11 und Datenträgeransprüche 14-15 betreffen die vorgezogene Bearbeitung von Operationen durch einen tragbaren Datenträger mit integriertem Schaltkreis.
2. Abhängige Ansprüche 4 und 6 schränken diese vorgezogene Bearbeitung auf die Leerlaufzeit des Datenträgers ein.
3. Abhängige Ansprüche 8-10 fügen dieser vorgezogenen Bearbeitung eine Ermittlung der wahrscheinlichen Abfolge von Operationen hinzu (z.B. auf Basis von bereits zur Ausführung anstehenden Operationen).
4. Abhängige Verfahrensansprüche 12, 13 und unabhängiger Systemanspruch 16 schränken die vorgezogene Bearbeitung auf eine Kommunikation des Datenträ-

gers mit einem Endgerät ein. D.h. der Datenträger bekommt die Operationen ("Kommandos"), die er ausführen soll, von einem Endgerät übermittelt. Die vorgezogene Bearbeitung betrifft eine Operation, die der Datenträger vom Endgerät erwartet.

- 3.8 Zunächst ist festzustellen, dass die Erfindungen 2 und 3 in Gänze und die Erfindung 4 bis auf den (einzigsten) Systemanspruch 16 aus Ansprüchen bestehen, die vom Verfahrensanspruch 1 (d.h. Erfindung 1) abhängig sind.
- 3.9 Es mag sein, dass im Einzelfall auch abhängige Ansprüche Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen bilden. Hier ist dies jedoch nicht der Fall. Beansprucht wird ein Gegenstand, der mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung durch eine einzige erfinderische Idee verbunden ist. Letztere wird am einzigen Ausführungsbeispiel deutlich, das eine Chipkarte in Kommunikation mit einem Endgerät zeigt (Seite 5, Zeile 16 bis Seite 11, Zeile 21, inklusive aller drei Figuren). Die übermittelten Kommandos betreffen hierbei eine Geldkartenzahlung (Seite 7, Zeile 24 bis Seite 8, Zeile 23). Die technische Aufgabe ist die Erhöhung der Ausführungsgeschwindigkeit des tragbaren Datenträgers, d.h. der Chipkarte (siehe Seite 2, Zeilen 9-11). Folglich beinhaltet der Gegenstand der Erfindung, der als Lösung dieser Aufgabe beansprucht wird, eine einzige erfinderische Idee.
- 3.10 Außer diesem Ausführungsbeispiel gibt es noch eine Verallgemeinerung der Erfindung im letzten Absatz der Beschreibung (Seite 11, letzter Absatz). Die Erfindung sei nicht nur anwendbar bei Wartezeiten auf das jeweils

nächste Kommando eines Endgeräts, sondern auch bei sonstigen Wartezeiten, z.B. bei Schreibvorgängen in einen langsamen Speicher (wie einem EEPROM). Ein EEPROM übermittelt aber keine Kommandos an den integrierten Schaltkreis des Datenträgers, damit dieser sie ausführt, sondern erhält Kommandos von ihm, z.B. zum Beschreiben des Speichers. Außerdem solle die Erfindung nicht auf tragbare Datenträger beschränkt sein, sondern bei beliebigen Betriebssystemen oder sonstiger Software eingesetzt werden.

- 3.11 Dieser letzte Absatz offenbart aber keine weitere Erfindung. Er deutet vielmehr nur andere Szenarien an, zu denen hin die Erfindung jedoch nur mit erfinderischem Zutun abänderbar wäre. Eine weitere Erfindung, die Anlass zu einer weiteren Recherche gäbe, wird in der Beschreibung nicht offenbart.
- 3.12 Daher enthält die Anmeldung genau eine Erfindung im Sinne des Artikels 82 EPÜ 1973.
- 3.13 Für das weitere Verfahren weist die Kammer auf Folgendes hin: Was den ursprünglichen Anspruch 1 angeht, ist dieser zwar sehr breit formuliert und dadurch angreifbar mit Dokumenten aus den verschiedensten Teilgebieten der Informatik (siehe den Recherchenbericht). Diese belegen, dass vorgezogene Bearbeitung ein allgemein angewandtes Prinzip in vielen Bereichen der Informatik ist. Allerdings betreffen die Dokumente aus dem Recherchenbericht nicht die Situation einer Kommunikation mit einem Endgerät, das Kommandos an einen tragbaren Datenträger sendet. Vielmehr wird z.B. in D1 (siehe Abstract auf Seite 117) die Situation eines Server-Prozessors (Itanium) beschrieben, aus dessen ausführbarem Programm ("binary"), das für einfädige Ausführung kompiliert ist

("single-threaded"), während einer Post-Pass-Compilierung ein ausführbares Programm mit mehreren Threads (einschließlich Prefetch-Threads) erzeugt wird. D1 offenbart somit kein Endgerät, keinen tragbaren Datenträger und kein Ausnutzen der Wartezeit auf das nächste Kommando des Endgeräts, sondern nur eine vorgezogene Bearbeitung, allerdings durch Änderung der "Kommando-folge" (Post-Pass-Compilierung) und Einführung von hardware-seitiger Parallelverarbeitung (Multi-Threading).

- 3.14 Die Einheitlichkeit der Erfindung zeigt sich auch an folgender Überlegung: Würde beispielsweise ein Dokument recherchiert, das sich nur auf die angebliche vierte Erfindung bezieht (d.h. auf die vorgezogene Bearbeitung in einem Datenträger, der in Kommunikation mit einem Endgerät steht, welches diesem Kommandos übermittelt), so würde dieses höchstwahrscheinlich auch relevant für Anspruch 1 und die anderen angeblichen Erfindungen sein.

4. *Gebührenrückerstattungen*

- 4.1 Aus der Einheitlichkeit der ursprünglichen Ansprüche folgt, dass die Recherche den ganzen ursprünglichen Anspruchssatz hätte abdecken müssen, und zwar ohne Zahlung von zusätzlichen Recherchegebühren.
- 4.2 Daher sind die zusätzlichen Recherchegebühren zurückzuerstatten.
- 4.3 Was eine Zurückerstattung der Beschwerdegebühr angeht, wird in der Beschwerdeschrift (Seite 6, Abschnitt VI.) argumentiert, dass die Außerachtlassung der Prüfungsrichtlinien einen wesentlichen Verfahrensmangel dar-

stelle. Die Prüfungsrichtlinien schrieben vor, die Anmeldung auf Grundlage der Ansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen durchzuführen (Seite 3, Absatz 4).

- 4.4 Regel 103(1)a) EPÜ bestimmt, dass die Beschwerdegebühr in voller Höhe zurückgezahlt wird, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Im vorliegenden Fall liegt aber im Kern kein Verfahrensmangel vor, sondern eine dem materiellen Recht zugehörige fehlerhafte Einschätzung der Einheitlichkeit. Die sich daraus ergebenden Folgen für das Verfahren (Nicht-Zulassung der geänderten Ansprüche und Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Ansprüche) sind lediglich Folgen der Fehleinschätzung des materiellen Rechts. Die zusätzliche Erwähnung von Regel 137(3) EPÜ ist zwar nicht notwendig, stellt aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, da die Beschwerdeeinlegung auch bei einer Prüfung allein auf Erfüllung von Regel 137(5) EPÜ nicht vermieden worden wäre. Die Voraussetzungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr liegen damit nicht vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1) Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2) Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zurückverwiesen.
- 3) Die zwei zusätzlich bezahlten Recherchegebühren werden zurückerstattet.
- 4) Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückerstattet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



B. Atienza Vivancos

W. Sekretaruk

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt