

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. Juni 2020**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1501/15 - 3.4.01

Anmeldenummer: 10011624.3

Veröffentlichungsnummer: 2284773

IPC: G06K19/07, G06K7/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Chipkarte

Patentinhaber:

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH

Einsprechende:

Friedrich Lang, Isabel Tomerius

Stichwort:

Chipkarte/GIESECKE

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 100(a), 100(c)

Schlagwort:

Zitierte Entscheidungen:

G 0007/93, G 0001/10, G 0003/14



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1501/15 - 3.4.01

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.01
vom 29. Juni 2020

Beschwerdeführerin: Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
(Patentinhaberin) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Vertreter: Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
Patente und Lizenzen
Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Beschwerdeführer: Friedrich Lang, Isabel Tomerius
(Einsprechende) c/o Lang & Tomerius
Rosa-Bavarese-Str. 5
80639 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europäischen Patentamts über die
Aufrechterhaltung des europäischen Patents
Nr. 2284773 in geändertem Umfang, zur Post
gegeben am 27. Mai 2015.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender P. Scriven
Mitglieder: B. Noll
R. Winkelhofer

Sachverhalt und Anträge

- I. Der gegen das europäische Patent Nr. 2284773 eingelegte Einspruch wurde auf die Einspruchsgründe des Artikels 100 a) (fehlende Neuheit und erfinderische Tätigkeit), b) und c) EPÜ gestützt.
- II. Die Einspruchsabteilung entschied, dass das Patent wie erteilt und in geänderter Fassung gemäß einem Hilfsantrag I über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe und in der Fassung gemäß einem Hilfsantrag IV den Erfordernissen des Übereinkommens genüge. Eine nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegte Druckschrift E3 wurde nicht berücksichtigt.
- III. Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Verfahren zur Übertragung von Daten von einer Chipkarte mit Transpondereinheit (1) zu einem Lesegerät (100), zu welchem Daten von Transpondern durch Modulation eines Feldes des Lesegerätes übertragen werden können, dadurch gekennzeichnet, daß die Transpondereinheit (1) in einem ersten Betriebsmodus ein Signal sendet, welches für das Lesegerät (100) als eine Modulation des Lesegerätfeldes (110) durch einen Transponder auswertbar ist, um die Daten zu dem Lesegerät (100) zu übertragen, daß die Transpondereinheit (1) in dem ersten Betriebsmodus ein moduliertes Transponderfeld (20) als das Signal erzeugt und sendet; und wobei das Oszillatorsignal, welches durch einen Oszillator (8) in der

Transpondereinheit (1) erzeugt wird, mit einem vom Lesegerät (100) empfangenen Signal über eine Phase-Locked-Loop-(PLL)-Schaltung gekoppelt wird.

- IV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthält das weitere Merkmal

[... gekoppelt wird,] wobei zur Erzeugung des ausgehenden Signals das Oszillatorsignal mittels der zu übertragenden Daten moduliert wird.

- V. Der "Hilfsantrag IV" enthält keine Verfahrensansprüche, sondern nur einen auf eine Chipkarte gerichteten Anspruchssatz, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

*Chipkarte mit Transpondereinheit (1) zur Übertragung von Daten zu einem Lesegerät (100), zu welchem Daten von Transpondern durch Modulation eines Feldes des Lesegerätes übertragen werden können, **gekennzeichnet durch** Mittel zum Senden eines Signals, welches für das Lesegerät als eine Modulation durch einen Transponder auswertbar ist, um die Daten in einem ersten Betriebsmodus zu dem Lesegerät zu übertragen, durch einen Oszillator (8) zum Erzeugen eines Oszillatorsignals und dadurch dass der Oszillator (8) über eine Phase-Locked-Loop-(PLL)-Schaltung an das von dem Lesegerät (100) empfangene Signal gekoppelt ist, welches als Referenzsignal für den Oszillator (8) dient, und einen Modulator (9; 53,59;63,64,69), der*

eingerrichtet ist, das Oszillatorsignal mittels der zu sendenden Daten zu modulieren und daraus das Ausgangssignal zu erzeugen.

- VI. Gegen diese Entscheidung haben sowohl die Patentinhaberin als auch die (gemeinsamen) Einsprechenden Beschwerde eingelegt.
- VII. Die Patentinhaberin beantragte in ihrer Beschwerde, dass der Einspruch unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesen wird (Hauptantrag) oder das Patent in geänderter Fassung gemäß dem der angefochtenen Entscheidung ebenfalls zugrundeliegenden Hilfsantrag 1 oder auf der Grundlage des Anspruchssatzes gemäß "Hilfsantrag IV" und einer korrigierten Beschreibung (Hilfsantrag 2) aufrecht erhalten wird. Hilfsweise wurde die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.
- VIII. Die Einsprechenden beantragten in ihrer Beschwerde, dass das Patent unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung widerrufen wird. Hilfsweise wurde ebenfalls die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.
- IX. In einer Mitteilung gab die Kammer in der Sache eine vorläufige Beurteilung ab und kam zu dem Schluss, dass keiner der Beschwerden stattzugeben sei. Sie lud die Parteien zu erklären ein, ob sie ihre Anträge auf mündliche Verhandlung für den Fall, dass die Kammer bei ihrer vorläufigen Meinung bleibe, nicht weiter aufrechterhielten.
- X. Die für die Entscheidung relevanten Passagen dieser Mitteilung lauten wie folgt:

(...)

*Hauptantrag - unzulässige Erweiterung
(Artikel 100 c) EPÜ)*

9. Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung betrifft ein Verfahren mit Merkmalen der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 sowie einem Teil der Merkmale des Anspruchs 14, wobei zusätzlich bestimmt ist, dass Daten von einer Chipkarte zu einem Lesegerät übertragen werden. Die nur teilweise Aufnahme von Merkmalen der abhängigen Ansprüche stellt abschließend noch keinen Verstoß gegen das Erweiterungsverbot dar. Vielmehr ist zu betrachten, ob der dadurch bestimmte Gegenstand aus den gesamten ursprünglich eingereichten Unterlagen der früheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig hervorgeht.

10. Die frühere Anmeldung Nr. 05755698.7 offenbart anhand der Figuren 1 bis 6 (Verweise beziehen sich im folgenden auf die A-Schrift, WO 2006/000446 A1) ein Verfahren, in welchem mittels eines sich in einem aktiven Betriebsmodus befindlichen Transponders ein (Daten-)Signal erzeugt und an ein Lesegerät ausgesendet wird (ab Seite 18, Zeile 14). Der aktive Betriebsmodus wird von einem passiven Betriebsmodus, bei welchem eine Lastmodulation des von dem Lesegerät abgegebenen Signals erfolgt, unterschieden. Der passive Betriebsmodus ist nicht Gegenstand des Patents. Zur Signalerzeugung wird ein Oszillatorsignal

mittels einer PLL erzeugt, welche an ein vom Lesegerät empfangenes Signal gekoppelt ist. Die PLL ist eine besondere Ausgestaltung für einen Oszillator, sie kann im Gegensatz zu einem Quarzoszillator als integrierte Schaltung ausgeführt werden (Seite 8, ab Zeile 28). Im Anspruch 1 ist lediglich die Erzeugung des Oszillatorsignals, nicht jedoch dessen Beitrag zum Verfahren festgelegt. Hingegen kommt ausweislich der Beschreibung dem Oszillatorsignal eine doppelte Rolle bei dem Übertragungsverfahren zu. Zum Einen wird das Oszillatorsignal einem Modulator (Ringmodulator 9 gemäß den Figuren 3 und 4 oder einen ASK-Modulator gemäß der Figur 5) als Trägersignal zugeführt (vgl. ab Seite 16, Zeile 28). Zum Anderen wird aus dem Oszillatorsignal durch Frequenzteilung ein Hilfsträger abgeleitet, welcher mit den zu übertragenden Daten moduliert wird (vgl. Seite 15, Zeile 27 bis Seite 16, Zeile 26). Die Modulation mit einem Hilfsträger ist optional bei der Verwendung eines analogen Ringmodulators gemäß der Figur 3 (Seite 20, Zeilen 4 bis 6), nicht jedoch bei der Verwendung eines digitalen Ringmodulators (ab Seite 20, Zeile 23) oder eines ASK-Modulators (ab Seite 21, Zeile 10). Die Fachperson versteht, dass aufgrund dieser spezifischen Kombinationen von Modulator, Hilfsträger und zu übertragenden Signals bei dem patentgemäßen Verfahren die zu übertragenden Daten in eine von dem Lesegerät auswertbare Form gebracht werden.

11. Die Figuren 7 bis 11 betreffen eine Übertragung von Daten von einer SIM-Karte, die beispielsweise in einem Mobilterminal vorgesehen ist. Eine SIM-Karte in einem Mobilterminal scheint nicht als Chipkarte im Sinne des Patents in Frage zu kommen. Daher ist zweifelhaft, ob die Teile der Anmeldung, welche die Figuren 7 bis 11 betreffen, als Grundlage für ein Verfahren zur Übertragung von Daten von einer Chipkarte dienen können.

12. Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung legt nur das zu erzielende Ergebnis fest, nämlich dass das zu sendende Signal als eine Modulation des Lesegerätfeldes auswertbar ist. Ein Bezug zwischen dem erzeugten Oszillatorsignal und der Erzeugung des zu sendenden Signals ist jedoch nicht bestimmt. Somit betrifft der Anspruch 1 ein Verfahren, in dem das zu sendende Signal auf beliebige Art und Weise erzeugt werden kann.

13. Der früheren Anmeldung ist nur der oben beschriebene Weg zur Erzeugung eines als Modulation des Sendefeldsignals auswertbaren Signals von einer Chipkarte unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Für eine Verallgemeinerung der Art, dass das Signal auf beliebige Weise (etwa durch direktes Auslesen von Signalabtastwerten aus einem Speicher) erzeugt werden kann, bieten die ursprünglichen Anmeldeunterlagen keine Grundlage.

14. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass der Anspruch 1 in der erteilten Fassung

ein Verfahren betrifft, welches in seiner Allgemeinheit nicht unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglichen Unterlagen der früheren Anmeldung hervorgeht. Der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ steht damit der Aufrechterhaltung des Patents entgegen.

Hilfsantrag 1 - unzulässige Erweiterung

15. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 umfasst das weitere Merkmal, wonach zur Erzeugung des ausgehenden Signals das Oszillatorsignal mittels der zu übertragenden Daten moduliert wird.

16. Durch die Hinzufügung dieses Merkmals wird der oben genannte Einwand nicht behoben. Eine Modulation des Oszillatorsignals direkt durch die Daten ist nur in Verbindung mit der Verwendung eines analogen Ringmodulators offenbart.

Hilfsantrag 2 - Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag IV unter Berichtigung der Beschreibung oder Feststellungsantrag

17. Der von der Patentinhaberin im Ergebnis beantragten Änderung des Absatzes 18 der Patentschrift steht die Regel 140 EPÜ entgegen. In der Entscheidung G 1/10 verweist die Große Beschwerdekammer explizit darauf, dass eine Patentinhaberin nach Regel 71(3) und (5) EPÜ innerhalb von vier Monaten

nach Mitteilung der zu erteilenden Fassung des Patents widersprechen muss, widrigenfalls ihr Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung angenommen wird. Eine nachträgliche Änderung/ Berichtigung nach Regel 140 EPÜ ist daher nicht mehr zulässig.

18. Eine hilfsweise (sinngemäß) beantragte Feststellungsentscheidung durch die Kammer im Rahmen der Beschwerdeverfahrens, dass die betreffende Stelle eine versehentliche Änderung der Beschreibung darstellt und ohne Auswirkungen auf den technischen Inhalt der Patentschrift bleibt, findet keine Grundlage im EPÜ.

*Die von der Einspruchsabteilung als
gewährbar erachtete Fassung*

19. Die Einsprechenden vertreten in ihrer Beschwerde die Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags IV nicht neu gegenüber E2 (WO 2005/045744 A1) ist.

20. E2 offenbart eine Vorrichtung, die sowohl in einem Tag-Emulationsmodus als auch einem Leser-Emulationsmodus betrieben werden kann. Die Vorrichtung umfasst eine Transpondereinheit und Mittel zum Senden eines Signals und einen Oszillator mit einer PLL-Schaltung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Unstrittig weist die Vorrichtung von E2 die funktionalen Merkmale der beanspruchten Chipkarte des

Streitpatents auf.

21. Die Vorrichtung in E2 ist dazu ausgelegt, alternativ in einem Tag-Emulationsmodus oder einem Leser-Emulationsmodus betrieben zu werden. In diesem Zusammenhang ist fraglich, ob die in E2 offenbarte Vorrichtung eine Chipkarte im Sinne des Anspruchs 1 darstellt. Hierzu wird zu klären sein, durch welche Merkmale eine Chipkarte bestimmt wird.

22. Zur Bestimmung der Charakteristika einer Chipkarte könnten deren Funktion sowie der strukturelle Aufbau berücksichtigt werden.

23. Soweit die Funktion einer Chipkarte in der Patentschrift beschrieben ist, scheint sie sich von der Funktion der in E2 offenbarten Vorrichtung, sofern diese im Tag-Emulationsmodus betrieben wird, nicht zu unterscheiden. Dies erscheint unstrittig.

24. Die Struktur der Chipkarte könnte dahingehend beschrieben werden, dass ein elektronischer Chip mit Speicher- bzw. Prozessorfunktionen auf einem kartenförmigen Substrat vorgesehen ist und dass der Chip von außen entweder durch direkte Kontaktierung oder drahtlos elektrisch angesprochen werden kann. Diese strukturellen Eigenschaften scheinen bei der aus E2 bekannten Vorrichtung nicht offenbart zu sein.

25. Insofern scheint die mit dem Streitpatent beanspruchte Chipkarte nicht durch die in E2 offenbarte Vorrichtung vorweggenommen zu sein.

26. Das Argument der Einsprechenden (Beschwerdebegründung, Seite 4, vierter bis sechster Absatz), wonach eine Chipkarte einen Oszillator aufweist, dessen modulierte Signal das Ausgangssignal darstellt und deshalb einem Lesegerät gleichzusetzen sei, ist nicht schlüssig. Ein Lesegerät zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass es einen unmodulierten Träger bereitstellt. Die Chipkarte des Patents ist nicht zur Erzeugung eines Ausgangssignals als unmodulierter Träger eingerichtet. Auch scheint die Einrichtung einer Chipkarte als Lesegerät in diesem Sinne nicht allgemein bekannt.

Weiteres Vorbringen - Klarheit

27. Ein Mangel an Klarheit kann nur geltend gemacht werden, insofern er durch eine Änderung der Ansprüche herbeigeführt worden ist (G0003/14, AB1 2015,102). Der auf den Seiten 5 und 6 der Beschwerdebegründung der Einsprechenden vorgetragene Einwand scheint diese Bedingung nicht zu erfüllen, da die als gewährbar erachtete Fassung auf der Kombination von erteilten Ansprüchen beruht.

E3 - Zulassung in das Verfahren

28. Die Einspruchsabteilung hat das Dokument E3 nicht zugelassen, da es verspätet vorgelegt worden war und zudem nicht als prima facie relevant angesehen wurde (Punkt 15.3 der Entscheidungsgründe).

29. Die Patentinhaberin hat in Erwiderung auf den Einspruch die Hilfsanträge 1 und 2 überreicht, in denen die Merkmale des erteilten Anspruchs 14 in den Anspruch 11 einbezogen waren. Sie hat damit zumindest versucht, die gegen den Anspruch 11 erhobenen Einwände der unzulässigen Verallgemeinerung und den auf E2 gestützten Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen.

30. E2 ist gegenüber dem Anspruch 11 der Hilfsanträge Stand der Technik gemäß Artikel 54(3), nicht jedoch 54(2) EPÜ. Für die Einsprechenden bestand durchaus Veranlassung zu einer unmittelbaren Reaktion, da der auf E2 gestützte Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenstandslos geworden war.

31. E3 wurde zwar vor dem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung gesetzten Zeitfenster gemäß Regel 116 EPÜ eingereicht. Jedoch bemerkt die Einspruchsabteilung zu Recht, dass bereits in der Einspruchsschrift Gelegenheit bestand, E3 zu diskutieren. Zusätzlich bemängelt die Einspruchsabteilung, dass zu E3 im Vorfeld

der mündlichen Verhandlung, also zwischen der Antwort der Patentinhaberin auf den Einspruch und der Ladung zur mündlichen Verhandlung, zu den Hilfsanträgen nicht Stellung genommen worden ist.

32. Die Kammer erachtet die Bemerkung der Einspruchsabteilung, dass diese Reaktion nicht bereits im Vorfeld erfolgte, also zeitnah zur Erwidernng der Patentinhaberin auf den Einspruch, als eine noch hinreichende Begründung für ihre Ermessensentscheidung, E3 nicht zu berücksichtigen.

33. Ausweislich der Niederschrift haben die Einsprechenden sich jedoch weder zur Ermessensausübung der Einspruchsabteilung noch zur fehlenden Prima facie-Relevanz von E3 in der mündlichen Verhandlung geäußert.

34. Im Übrigen bedarf die Anfechtung von erstinstanzlichen Ermessensentscheidung im Wege der Beschwerde nach der Judikatur der Beschwerdekammern zumindest der Behauptung, dass die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat und damit ihr eingeräumtes Ermessen überschritten hat (G 7/93, AB1 1994, 775 u.a.) Derartiges fehlt hier gänzlich. Der auf E3 gestützte Vortrag fehlender erfinderischer Tätigkeit ist weiterhin nahezu eine reine Wiederholung des Vortrags der Einsprechenden in erster Instanz. Die

Kammer sieht daher keine Veranlassung, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzugehen und E3 im Verfahren zu berücksichtigen.

Schlussfolgerung

35. Ausgehend von der vorläufigen Beurteilung der Kammer scheint keine der Beschwerden erfolgversprechend zu sein.

- XI. Die Patentinhaberin erklärte in ihrem Antwortschreiben, dass sie den Antrag auf mündliche Verhandlung nicht aufrechterhalten würde, wenn die Kammer bei ihrer vorläufigen Meinung bliebe.
- XII. Die Einsprechenden nahmen den Antrag auf mündliche Verhandlung ebenfalls zurück.

Entscheidungsgründe

- 1. In den Punkten 9 bis 35 der oben genannten Mitteilung legte die Kammer dar, warum nach ihrer vorläufigen Beurteilung keiner der Beschwerden stattgegeben werden solle und warum eine Berücksichtigung von E3 im Verfahren nicht beabsichtigt sei.
- 2. Diese vorläufige Beurteilung der Kammer wurde von den Parteien nicht in Frage gestellt.

3. Die Kammer sieht nach nochmaliger Überprüfung ebenfalls keine Veranlassung, in der Sache von ihrer vorläufigen Beurteilung abzuweichen. Die Kammer erachtet insbesondere eine weitergehende Klärung der Frage, durch welche Merkmale eine Chipkarte bestimmt wird, (vgl. Absatz 21 der Mitteilung) als nicht erforderlich, sondern bleibt bei ihrer in den Absätzen 22 bis 24 angegebenen Beurteilung.
4. Den Beschwerden ist aus den in der Mitteilung gegebenen Gründen nicht stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



D. Meyfarth

P. Scriven

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt