

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 23. Juni 2009**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** W 0006/09 - 3.4.03

**Anmeldenummer:** PCT/EP 2007/009892

**Veröffentlichungsnummer:** WO 2008/058741

**IPC:** G07F 7/10

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zum Zugriff auf einen tragbaren Speicherdatenträger  
mit Zusatzmodul und tragbarer Speicherdatenträger

**Anmelder:**

Giesecke & Devrient GmbH

**Stichwort:**

-

**Relevante Rechtsnormen:**

PCT Art. 40.1, 40.2, 13.1, 13.2

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

-

**Schlagwort:**

"Einheitlichkeit (nein)"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



**Aktenzeichen:** W 0006/09 - 3.4.03

**Internationale Anmeldung PCT/EP 2007/009892**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03**  
**vom 23. Juni 2009**

**Anmelder:** GIESECKE & DEVRIENT GmbH  
Prinzregentenstrasse 159  
D-81677 München (DE)

**Vertreter:** Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch  
Destouchesstrasse 68  
D-80796 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Internationale Recherchenbehörde) vom 27. August 2008 zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** G. Eliasson  
**Mitglieder:** R. Q. Bekkering  
T. Bokor

## Sachverhalt und Anträge

- I. Der vorliegende Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) richtet sich gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren an das Europäische Patentamt in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde.
- II. Mit Schreiben vom 27. August 2008 hat das Europäische Patentamt in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde dem Anmelder der internationalen Anmeldung PCT/EP2007/009892 mitgeteilt, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfülle, da die internationale Anmeldung sechs Erfindungen umfasse (Regel 13.1, 13.2 und 13.3 PCT). Der Anmelder wurde dabei aufgefordert, die Recherchegebühr für die fünf zusätzlichen Erfindungen zu entrichten (Artikel 17(3)a) und Regel 40.1 PCT).
- III. Anspruch 1 lautet:
- "Verfahren für den Zugriff auf einen tragbaren Speicherdatenträger mit einem Controller zur Verwaltung eines standardisierten Speicherelementes und einem Zusatzmodul, gekennzeichnet durch folgende Schritte:*
- Erstellen von Anwendungsdaten, die für das Zusatzmodul (40) bestimmt sind und einen Zugriff darauf beinhalten,*
  - Erzeugen einer Leitinformation, die einen Bezeichner enthält, der von dem Controller (32) erkannt werden kann,*
  - Zusammenfügen der Leitinformation und der Anwendungsdaten zu einem Datenzug,*

- Einbetten des Datenzuges in mindestens einen Datenblock gemäß einem Übertragungsprotokoll, das für einen Zugriff auf das Speicherelement (34) vorgesehen ist,
- Übertragen des Datenblockes an den Speicherdatenträger (30) in dem auf das Speicherelement (34) abgestimmten Übertragungsprotokoll,
- Bestimmen, ob ein auf dem tragbaren Speicherdatenträger (30) eingegangener Datenblock eine Leitinformation enthält,
- Weiterleiten der in einem Datenblock enthaltenen Anwendungsdaten an das Zusatzmodul (40), wenn der Datenblock eine Leitinformation enthält".

IV. In dem obengenannten Schreiben wurden von der Internationalen Recherchenbehörde die folgenden (Gruppen von Erfindungen) aufgezeigt:

1. Ansprüche: 1-5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22-24, 26, 28-39: Zugriffsverfahren mit mehreren Datenblöcken oder anderen Merkmalen, die als allgemein bekannt angesehen werden;
2. Ansprüche: 6-8, 21; Zugriffsverfahren mit dynamischen oder mehreren Bezeichnern;
3. Ansprüche: 11, 27; Zugriffsverfahren mit Umschaltung in sicheren Modus;
4. Ansprüche: 12-14, 25; Zugriffsverfahren mit Antwort;
5. Anspruch: 17; Zugriffsverfahren mit von Anwendung modifiziertem Treiber;

6. Anspruch: 20; Zugriffsverfahren mit Schlüssel.

V. In ihrer Begründung zur fehlenden Einheitlichkeit hat die Internationale Recherchenbehörde auf das folgende Dokument Bezug genommen:

D1: US 2005/138303 A.

Die allgemeine Idee, die die verschiedenen Ansprüche verbinde, sei ein Verfahren gemäß Anspruch 1. Dieses Verfahren sei jedoch nicht neu gegenüber Dokument D1.

Das Dokument D1 offenbare (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Ein Verfahren für den Zugriff auf einen tragbaren Speicherdatenträger mit einem Controller zur Verwaltung eines standardisierten Speicherelementes und einem Zusatzmodul (Zusammenfassung), gekennzeichnet durch folgende Schritte:

Erstellen von Anwendungsdaten, die für das Zusatzmodul bestimmt sind und einen Zugriff darauf beinhalten (Par. 0044, Erstellen des Kontrollbefehls),

Erzeugen einer Leitinformation, die einen Bezeichner enthält, der von dem Controller erkannt werden kann (Par. 0047, 0048; die Leitinformation besteht in der spezifischen Adresse, die im Schreibbefehl verwendet wird),

Zusammenfügen der Leitinformation und der Anwendungsdaten zu einem Datenzug,

Einbetten des Datenzuges in mindestens einen Datenblock gemäß einem Übertragungsprotokoll, das für einen Zugriff auf das Speicherelement vorgesehen ist (Par. 0044-0048; es wird ein regulärer Schreibbefehl verwendet, in dem eine spezielle Adresse als Leitinformation und die

weiteren, befehlspezifischen Daten enthalten sind), Übertragen des Datenblockes an den Speicherdatenträger in dem auf das Speicherelement abgestimmten Übertragungsprotokoll, Bestimmen, ob ein auf dem tragbaren Speicherdatenträger eingegangener Datenblock eine Leitinformation enthält (Par. 0046-0047), Weiterleiten der in einem Datenblock enthaltenen Anwendungsdaten an das Zusatzmodul, wenn der Datenblock eine Leitinformation enthält (Par. 0048).

Es gebe keinen Zusammenhang zwischen den speziellen technischen Merkmalen der verschiedenen Gruppen, sie lösen verschiedene Probleme. Somit liege weder hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch hinsichtlich der gelösten Probleme zwischen den genannten Gruppen von Ansprüchen Einheitlichkeit der Erfindung nach Regeln 13.1 und 13.2 PCT vor.

VI. Am 26. September 2008 wurden vom Anmelder unter Widerspruch zwei zusätzliche Recherchegebühren für die Anspruchsgruppen 2 und 4 entrichtet.

Laut Anmelder genüge die mit den Ansprüchen 1 bis 10, 12 bis 16, 18, 19, 21 bis 26 und 28 bis 39 beanspruchte Erfindung dem Erfordernis der Einheitlichkeit, wobei insbesondere die in den Ansprüchen 6 bis 8 und 21 sowie 12 bis 14 und 25 beanspruchten Weiterbildungen keine eigenständigen Erfindungen definieren.

Gegenstand der Anmeldung sei ein Verfahren für den Zugriff auf einen tragbaren Speicherdatenträger, der (vgl. S. 8, 3. Abs.) etwa die Form einer MMC-Karte haben könne. Unter "Zugriff" werde sowohl das Schreiben von Daten auf wie das Auslesen von Daten aus dem Datenträger

verstanden (vgl. S. 12, 1. Abs.). Von einer MMC- (oder ähnlichen) Karte unterscheide sich der anmeldungsgemäße Datenträger dadurch, dass er neben dem üblichen Massenspeicher ein Zusatzmodul aufweise, das wie ein Chipkarten-IC aufgebaut sei (vgl. S. 14, letzter Abs.) und über dieselbe physikalische Schnittstelle wie der Massenspeicher angesprochen werde. Gegenstand der Anmeldung sei die Organisation der Zugriffe auf den Massenspeicher einerseits und das Zusatzmodul andererseits (S. 3, 3. Abs.). Die in der Anmeldung beschriebene Lösung beruhe auf zwei einander ergänzenden wesentlichen Elementen, nämlich zum einen auf der Verwendung einer Leitinformation, um dem Controller auf dem Datenträger eine Entscheidung darüber zu ermöglichen, ob übertragene Daten für den Massenspeicher oder das Zusatzmodul bestimmt sind, und zum anderen auf der ggf. vorgenommenen Einrichtung einer temporären Adresse, um Daten von dem Datenträger an das Terminal zurückzugeben. Um einen vollständigen Zugriff, d.h. Daten senden und empfangen, vorzunehmen, seien beide Elemente notwendig; die Einrichtung einer temporären Adresse setze voraus, dass zuvor eine Leitinformation verwendet wurde. Diese grundlegende Lösungskonzeption werde u.a. aus den Fig. 3 bis 5 klar deutlich. Die Konzeption sei in den Ansprüchen 1 bis 10, 12 bis 16, 18, 19, 21 bis 26 und 28 bis 39 durchgehend beansprucht und in der Beschreibung zusammenhängend beschrieben. Die Behauptung des Recherchenprüfers, die Ansprüche beträfen mehrere unabhängige Erfindungen, sei unzutreffend.

Die Leitinformation enthalte (vgl. Anspruch 1) einen Bezeichner, der von einem Controller auf dem Speicherdatenträger erkannt werden könne. Bestimmte zwingende Vorgaben an die Beschaffenheit und den Aufbau

der Leitinformation bestehen nicht. Die Leitinformation könne vielmehr grundsätzlich (vgl. S. 18 ff.) dynamisch oder statisch ausgestaltet sein, wobei die statische Ausführung streng genommen nur einen Spezialfall einer dynamischen Ausgestaltung darstelle. Beide Ausgestaltungen beruhen aber in jedem Fall auf derselben erfinderischen Idee und nutzen denselben Mechanismus. Ebenso bilde das Konzept der Verwendung mehrerer Bezeichner eine Variante einer dynamischen Leitinformation, die genauso auf der Grundidee der Verwendung einer Leitinformation beruhe. Die Ansprüche 6 bis 8 und 21 richten sich auf die Ausgestaltung des Konzepts der Leitinformation. Auf keinen anderen Gegenstand richten sich die Ansprüche 1 bis 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22 bis 24, 26, 28 bis 39.

Da ein vollständiger Zugriff stets sowohl eine Datenübertragung von einem Terminal zu einem Datenträger wie eine Datenübertragung von dem Datenträger an ein Terminal beinhaltet, sei im Hinblick auf den Datenfluß die Beschreibung des Rückübertragungsweges schon aus logischen Gründen einheitlich zur Beschreibung der Übertragung des Hinweges vom Terminal zum Datenträger. Entsprechend zeigen alle Fig. 3 bis 7 jeweils sowohl eine Datenübertragung von einem Terminal zu einem Datenträger wie in umgekehrter Richtung. Indem die Ansprüche 12 bis 14 auf Anspruch 1 und Anspruch 25 auf Anspruch 22 rückbezogen seien, beruhen die in diesen Ansprüchen beschriebenen Gegenstände im Übrigen alle auch auf dem Konzept der Verwendung einer Leitinformation. Die Leitinformation und das Konzept der temporären Adresse seien zudem unter dem Gesichtspunkt einer vollständigen Beschreibung des Anmeldegegenstandes unmittelbar miteinander verbunden

und bilden einander ergänzende Teile derselben Erfindungsidee. Die Gegenstände der Ansprüche 12 bis 14 und 25 betreffen mithin denselben Gegenstand wie die Ansprüche 1 bis 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22 bis 24, 26, 28 bis 39 und fügen diesen keine eigenständige erfinderische Idee hinzu.

VII. Der Widerspruch des Anmelders wurde gemäß Regel 40.2 c) PCT von einem Überprüfungsgremium des Europäischen Patentamts in seiner Funktion als Internationale Recherchenbehörde geprüft.

Der Einwand bezüglich Nichteinheitlichkeit wurde von diesem Überprüfungsgremium aufrechterhalten.

VIII. Demzufolge wurde der Anmelder mit Schreiben vom 17. Februar 2009 aufgefordert, eine Widerspruchsgebühr für die Prüfung des Widerspruchs gemäß Regel 40.2 c) bis e) PCT zu entrichten, weil die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren berechtigt war.

IX. Der Anmelder hat die Widerspruchsgebühr am 10. März 2009 entrichtet. Es wurden keine weiteren Argumente vorgebracht.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die internationale Anmeldung wurde am 15. November 2007 eingereicht. Daher ist die ab 1. April 2007 gültige PCT-Fassung anzuwenden.

Nach dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 sind die Beschwerdekammern weiter zuständig für Widersprüche

betreffend davor eingereichte PCT-Anmeldungen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 24. Juni 2007, Artikel 3 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, Seite 140), die Mitteilung des EPA vom 24. Juni 2007, Punkt II (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, Seite 142) und Entscheidung W 16/08, Punkte 1.1 bis 1.5 der Entscheidungsgründe).

Die Widerspruchsgebühr wurde fristgerecht entrichtet und der Widerspruch enthält eine Begründung, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt. Der Widerspruch ist somit zulässig (Regel 40.2 (c) und (e) PCT).

## 2. *Einheitlichkeit der Erfindung*

- 2.1 Nach Regel 13.1 PCT darf eine internationale Anmeldung sich nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Wird in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 PCT nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen (Regel 13.2 PCT).

2.2 Die Internationale Recherchenbehörde hat in ihrer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren ausführlich dargelegt, aus welchen Gründen der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenüber Dokument D1 ist (siehe oben, Punkt V).

Die Kammer stimmt dieser Beurteilung zu.

Der Anmelder hat sich zum Dokument D1 sowie zu der fehlenden Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gegenüber D1 nicht geäußert.

2.3 Laut obengenannter Aufforderung umfasst die erste Gruppe die Ansprüche: 1 bis 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22 bis 24, 26 und 28 bis 39 und betrifft ein Zugriffsverfahren mit mehreren Datenblöcken oder anderen Merkmalen, die als allgemein bekannt angesehen werden.

Dokument D1 zeigt nicht, Anwendungsdaten in Teilblöcke aufzuteilen und in mehreren Datenzügen in mehrere Datenblöcke zu übertragen. Die diesbezüglichen Merkmale stellen folglich die obengenannten "besonderen technischen Merkmale" im Sinne der Regel 13.2 PCT für die erste Gruppe dar.

2.4 Die weiteren Gruppen zwei bis sechs weisen jeweils andere "besondere technische Merkmale" auf, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik gemäß D1 bestimmen, wie dies in der obengenannten Aufforderung im Einzelnen dargelegt ist.

2.5 So umfasst laut obengenannter Aufforderung die zweite Gruppe die Ansprüche 6 bis 8 und 21 und betrifft ein

Zugriffsverfahren mit dynamischen oder mehreren Bezeichnern.

Da Dokument D1 weder eine dynamische Erzeugung der Bezeichner noch eine Erzeugung eines zusätzlichen Bezeichners zeigt, um zusätzlich zu einem bereits laufenden Datenaustausch einen separaten weiteren Datenaustausch zwischen einem Terminal und einem Speicherdatenträger zu eröffnen, stellen die in den Ansprüchen 6 bis 8 bzw. 21 enthaltenen, diese Art der Erzeugung definierenden Merkmale, damit die "besonderen technischen Merkmale" im Sinne der Regel 13.2 PCT für diese zweite Gruppe dar.

Es besteht zwischen diesen beiden Gruppen kein technischer Zusammenhang, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (Regel 13.2 PCT).

Das Argument des Anmelders, dass eine statische Ausführung nur ein Spezialfall einer dynamischen Ausgestaltung sei, ist nicht überzeugend. Dieses Argument ist nicht nur unter technischen Gesichtspunkten fragwürdig, da üblicherweise eine dynamische Ausgestaltung als einer statischen Ausgestaltung entgegenstehend gesehen wird, sondern auch für die Frage der Einheitlichkeit unerheblich. Entscheidend ist, dass die dynamische Erzeugung als die "besonderen technischen Merkmale" im Sinne der Regel 13.2 PCT der zweiten Gruppen nicht in der ersten Gruppe erscheint, und umgekehrt die Aufteilung und Übertragung in Teilblöcke als die besonderen technischen Merkmale der ersten Gruppe nicht in der zweite Gruppe vorhanden ist, so dass

hier zwei verschiedene, nicht-einheitliche Erfindungen vorliegen.

- 2.6 Die dritte Gruppe umfasst die Ansprüche 11 und 17 und betrifft ein Zugriffsverfahren mit Umschaltung in einen sicheren Modus.

Die vierte Gruppe umfasst die Ansprüche 12 bis 14 und 25 und betrifft ein Zugriffsverfahren mit Antwort. Dabei wird insbesondere eine temporäre Adresse in dem Speicherdatenträger eingerichtet, in der eine Antwort des Zusatzmoduls bereitgestellt wird.

Die fünfte Gruppe umfasst den Anspruch 17 und betrifft ein Zugriffsverfahren mit einem von der Anwendung modifizierten Treiber. Dabei wird in den Treiber ein spezielles, von einer Anwendung bereitgestelltes Treiberelement eingefügt, das in einen zu übertragenden Datenblock eine Leitinformation einfügt.

Schließlich wird die sechste Gruppe durch den Anspruch 20 gebildet und betrifft ein Zugriffsverfahren mit Schlüssel. Dabei wird vom Zusatzmodul ein Schlüssel bereitgestellt, um in dem Speicherelement abgelegte Daten zu ver- und/oder zu entschlüsseln.

Da die obengenannten Merkmale der jeweiligen Gruppe dem Dokument D1 zumindest nicht unmittelbar zu entnehmen sind, handelt es sich hierbei um "besondere technische Merkmale" im Sinne der Regel 13.2 PCT der jeweiligen Gruppe.

- 2.7 Es besteht zwischen keiner der obengenannten sechs Gruppen ein technischer Zusammenhang, der in einem oder

mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (Regel 13.2 PCT).

2.8 Das Argument des Anmelders zu der vierten Gruppe, dass die Beschreibung der Rückübertragung schon aus logischen Gründen einheitlich zur Hinübertragung sei, ist nicht überzeugend. Entscheidend für die Frage der Einheitlichkeit insbesondere zwischen der ersten und der vierten Gruppe ist, dass die Rückübertragung als die besonderen technischen Merkmale der vierten Gruppe nicht in der ersten Gruppe erscheint, und umgekehrt die Aufteilung und Übertragung in Teilblöcke als die besonderen technischen Merkmale der ersten Gruppe nicht in der vierten Gruppe vorliegt, so dass hier zwei verschiedene, nicht einheitliche Erfindungen vorliegen.

2.9 Folglich stimmt die Kammer der Beurteilung der Internationalen Recherchenbehörde zur Nicht-Einheitlichkeit der Anmeldung zu.

3. *Aufforderung gemäß Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT*

Die Gründe, weshalb die Anmeldung für nicht mit dem Erfordernis der Einheitlichkeit im Einklang stehen gehalten wurde, wurden dem Anmelder ordnungsgemäß in ausreichend klarer und vollständiger Weise mitgeteilt.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

C. Eickhoff

G. Eliasson