

# BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 31/99

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 49 630.2-53

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterin Püschel

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse G 06 K des Deutschen Patentamts vom 5. Mai 1997 hinsichtlich des am 4. Mai 1999 abgetrennten Teils der Anmeldung aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

### **Gründe**

I

Die vorliegende Anmeldung mit der Bezeichnung "Chipkarte mit wenigstens einem elektronischen Chip" ist durch die am 4. Mai 1999 im Beschwerdeverfahren 17 W 47/97 erklärte Teilung aus der Patentanmeldung 195 31 269.4-53 hervorgegangen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Chipkarte mit wenigstens einem elektronischen Chip, der einen Mikrorechner, wie Rechenwerk und Speicher, enthält und an den zur Energieversorgung und zum Datenaustausch einerseits ein Kontaktfeld mit Kontakten und andererseits Spulen und/oder Kondensatoren angeschlossen, wobei innerhalb des Chips eine Elektronik vorhanden ist, die das selbsttätige Umschalten von Spulenfunktion auf Kontaktfunktion und umgekehrt ermöglicht, so daß die Chipkarte kontaktfrei oder kontaktbehaftet mit Schreib/Lese-Terminals Energie und Daten auszutauschen, imstande ist und wobei der Chip aus zwei Funktionselementen besteht, nämlich einem ersten Chipteil, welcher entsprechend dem Schreib/Lese-Terminal die Umschaltung zwischen Kontaktfeld und Spulen vornimmt und

einem zweiten Chipteil, in welchem sich die übrigen Chipfunktionen, wie Rechenwerk und Speicheransprecheinheit befinden, und diese beiden Chipteile mittels Anschlüsse A1, A2, A3, ...An miteinander verbunden sind, die dem zweitgenannten Chipteil innerhalb des Chips als Ein- und Ausgangsanschlüsse zum Verarbeiten der Informationen dienen, **dadurch gekennzeichnet**, daß bei Vorliegen bestimmter physikalischer Zustände oder Eigenschaften an den Kontakten, Spulen oder Kondensatoren je nach Eigenschaft der physikalischen Zustände eine bestimmte Auswahl von Anschlüssen A1 bis An diesen Zuständen zugeordnet und derart selektiv Chipteile oder Chips und/oder Chipfunktionen durch die Anschlüsse A1 bis An angesprochen werden."

## II.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist insoweit begründet, als sie zur Zurückverweisung der Anmeldung an das Deutschen Patent- und Markenamt führt (§ 79 Abs 3 Satz 1 Nr 3 PatG).

Da die Teilung aufgrund deren die vorliegende (Trenn)Anmeldung hervorgegangen ist, im Erteilungs-Beschwerdeverfahren der Stammanmeldung erklärt worden ist, ist auch die Trennanmeldung in der Beschwerdeinstanz anhängig geworden (vgl BGH BIPMZ 1998, 199, 201 - Textdatenwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 - Informationsträger).

Vom Hauptanspruch wird auch das selektive Ansprechen von Chipteilen oder Chips aufgrund physikalischer Zustände an den Eingängen umfaßt. Zu diesem Aspekt hat die Prüfungsstelle im Prüfungsverfahren der Stammanmeldung nicht Stellung genommen.

Das Patentbegehren der im Beschwerdeverfahren entstandenen Teilanmeldung unterscheidet sich so wesentlich vom Patentbegehren der Stammanmeldung, daß es vom Deutschen Patent- und Markenamt als noch nicht ausreichend geprüft anzusehen ist. Die Sache war daher, auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen, an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Durchführung des Prüfungsverfahrens zurückzuverweisen.

Grimm

Bertl

Prasch

Püschel

Pr