



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 56/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 001 224.7-55

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. September 2013 unter Mitwirkung des Richters Dipl.-Phys. Brandt als Vorsitzenden sowie der Richterin Martens und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und Dipl.-Phys. Dr. Zebisch

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 11 2005 001 224.7-55 und der Bezeichnung „Anzeigemodusumschaltvorrichtung, Anzeigemodusumschaltverfahren, Anzeigemodusumschaltprogramm und computerlesbares Aufzeichnungsmedium mit darauf gespeichertem Anzeigemodusumschaltprogramm“ wurde in deutscher Übersetzung am 28. November 2006 als deutscher Teil der internationalen Anmeldung PCT/JP2005/009657 (Veröffentlichungs-Nr. WO 2005/116975 A1) mit dem internationalen Anmeldetag 26. Mai 2005 unter Inanspruchnahme der Priorität JP 2004-161776 vom 31. Mai 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die Prüfungsstelle hat im Prüfungsverfahren den Stand der Technik gemäß den Druckschriften

- D1 US 2002/0080270 A1
- D2 US 6 259 440 B1
- D3 US 6 314 479 B1
- D4 JP 61-176973 A (von der Anmelderin genannt)
- D5 JP 2000-194347 A (von der Anmelderin genannt)

berücksichtigt und im einzigen Prüfungsbescheid vom 11. April 2007 ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 bezüglich der Druckschrift D1 weder neu

sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, und dass auch das Verfahren des Nebenanspruchs 6 wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig sei.

Dem hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 9. August 2007 widersprochen und unter Stellung eines Antrags auf Anhörung den ursprünglichen Anspruchssatz aufrechterhalten.

Daraufhin hat die Prüfungsstelle durch Beschluss vom 22. Juni 2009 die Anmeldung mit der Begründung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, zurückgewiesen, und dabei die beantragte Anhörung als nicht sachdienlich abgelehnt.

Gegen diesen Beschluss, dem Vertreter der Anmelderin am 16. Juli 2009 zugestellt, richten sich die fristgemäß am 14. August 2009 über Fax eingegangene Beschwerde und die zugehörige Beschwerdebegründung vom 23. Dezember 2010.

Zusammen mit der Ladung ist die Anmelderin u. a. darauf hingewiesen worden, dass die Druckschrift D2 zusammen mit der Druckschrift

D6 US 2002/0175946 A1

den Anmeldegegenstand nahelegen könnte.

In der mündlichen Verhandlung am 24. September 2013 stellte der Vertreter der Anmelderin den Antrag,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 09 G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 2009 aufzuheben und ein Patent mit der Bezeichnung „Anzeigemodusumschaltvorrichtung, Anzeigemodusumschaltverfahren,

Anzeigemodusumschaltprogramm und computerlesbares Aufzeichnungsmedium mit darauf gespeichertem Anzeigemodusumschaltprogramm” und dem internationalen Anmeldetag 26. Mai 2005 unter Inanspruchnahme der Priorität JP 2004-161776 vom 31. Mai 2004 auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

ursprüngliche deutschsprachige Patentansprüche 1 bis 16, eingegangen am 28. November 2006,

ursprüngliche deutschsprachige Beschreibungsseiten 1 bis 2 und 4 bis 19, eingegangen am 28. November 2006, Beschreibungsseiten 3 und 3a, eingegangen am 28. Dezember 2010,

ursprüngliche deutschsprachige Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, eingegangen am 28. November 2006,

hilfsweise ein Patent mit der Bezeichnung, der Beschreibung sowie den Zeichnungen wie oben (Hauptantrag) zu erteilen mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche 1 bis 16 die Fassung gemäß Hilfsantrag 1, eingegangen am 28. Dezember 2010 erhalten,

weiter hilfsweise ein Patent mit der Bezeichnung, der Beschreibung sowie den Zeichnungen wie oben (Hauptantrag) zu erteilen mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche 1 bis 13 die Fassung gemäß Hilfsantrag II, überreicht in der mündlichen Verhandlung, erhalten,

weiter hilfsweise ein Patent mit der Bezeichnung, der Beschreibung sowie den Zeichnungen wie oben (Hauptantrag) zu erteilen mit der Maßgabe, dass die Patentansprüche 1 bis 13 die Fassung gemäß Hilfsantrag III, überreicht in der mündlichen Verhandlung, erhalten,

2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der geltende, um Rechtschreibfehler bereinigte Patentanspruch 1 des Hauptantrags lautet:

„Mit einem Fernsehapparat verbindbare Anzeigemodusumschaltvorrichtung, wobei die Anzeigemodusumschaltvorrichtung nachfolgendes umfasst:

Inhaltserkennungsmittel, um auf Grundlage von einem Aufruf von einem Anwendungsprogramm an eine Anwendungsschnittstelle für eine Bewegtbildvideoabspielvorrichtung oder für eine dreidimensionale Graphik einen Beginn oder eine Beendigung von besagtem Anwendungsprogramm festzustellen; und

Umschaltmittel, um einen Ausgabemodus für besagten Fernsehapparat in einen Overscan Modus umzuschalten, wenn der Beginn des besagten Anwendungsprogramms durch besagtes Inhaltserkennungsmittel festgestellt wird oder um einen Ausgabemodus für besagten Fernsehapparat in einen Underscan Modus umzuschalten, wenn die Beendigung des besagten Anwendungsprogramms von besagtem Inhaltserkennungsmittel festgestellt wird.“

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 präzisiert die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag als Bestandteil eines Computers und hat folgenden, um Rechtschreibfehler bereinigten Wortlaut:

„Computer, aufweisend eine mit einem Fernsehapparat verbindbare Anzeigemodusumschaltvorrichtung, wobei die Anzeigemodusumschaltvorrichtung nachfolgendes umfasst:

Inhaltserkennungsmittel, um auf Grundlage von einem Aufruf von einem Anwendungsprogramm an eine Anwendungsprogramm-schnittstelle für eine Bewegtbildvideoabspielvorrichtung oder für eine dreidimensionale Graphik einen Beginn oder eine Beendigung von besagtem Anwendungsprogramm festzustellen; und

Umschaltmittel, um einen Ausgabemodus für besagten Fernsehapparat in einen Overscan Modus umzuschalten, wenn der Beginn des besagten Anwendungsprogramms durch besagtes Inhaltserkennungsmittel festgestellt wird oder um einen Ausgabemodus für besagten Fernsehapparat in einen Underscan Modus umzuschalten, wenn die Beendigung des besagten Anwendungsprogramms von besagtem Inhaltserkennungsmittel festgestellt wird.“

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags II ergibt sich aus dem Anspruch 1 des Hauptantrags durch Anfügen der Merkmale des ursprünglichen abhängigen Anspruchs 2, die um Rechtschreibfehler bereinigt folgendermaßen lauten:

„wobei besagtes Anwendungsprogramm weiterhin ein Abspielanwendungsprogramm für Bewegtbildvideo oder ein Anwendungsprogramm für Spiele umfasst“.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags III umfasst ebenfalls den Anspruch 1 des Hauptantrags und darüber hinaus die angefügten Merkmale des ursprünglichen abhängigen Anspruchs 3:

„wobei besagtes Inhaltserkennungsmittel erkennt, dass, wenn der Beginn des besagten Anwendungsprogramms festgestellt wird, der auf dem besagten Fernsehapparat anzuzeigende Inhalt ein Bewegtbildvideo oder ein Spiel ist“.

Hinsichtlich der Nebenansprüche 6, 11 und 16 des Hauptantrags und des Hilfsantrags 1 sowie hinsichtlich der Nebenansprüche 5, 9 und 13 der Hilfsanträge II und III und bezüglich der jeweiligen Unteransprüche und weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung als nicht begründet, denn die Anzeigemodusumschaltvorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge II und III sowie der Computer nach dem geltenden Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 werden dem Fachmann durch den Stand der Technik gemäß der Druckschrift D1 i. V. m. der Druckschrift D6 nahegelegt und sind daher gemäß § 4 PatG wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

Bei dieser Sachlage kann die Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche sowie die Erörterung der Neuheit dahingestellt bleiben, *vgl. BGH GRUR 1991, 120-121, II.1. - Elastische Bandage.*

Der zuständige Fachmann ist hier als berufserfahrener Informatiker oder Diplomingenieur auf dem Gebiet der Informationstechnik und Bildverarbeitung zu definieren, der über Erfahrung in der Verarbeitung und Darstellung von Bilddaten sowie

der Konzeption von Schnittstellen zum Darstellen der Bilddaten verfügt und mit deren Anpassung an verschiedene Datenformate und Bildschirmdarstellungen vertraut ist.

1. Die Anmeldung betrifft eine Anzeigemodus-Umschaltvorrichtung sowie ein zugehöriges Umschaltverfahren, Umschaltprogramm und computerlesbares Aufzeichnungsmedium, die jeweils dazu eingerichtet sind, einen Anzeigemodus eines Fernsehapparats automatisch zwischen einem Overscan-Modus und einem Underscan-Modus umzuschalten.

Bei Fernsehapparaten werden üblicherweise etwa 10 % der Bildschirmgröße durch die Randeinfassungen bedeckt, so dass der Bereich an den äußeren Rändern des anzuzeigenden Bildes für den Betrachter nicht sichtbar ist. Dementsprechend enthalten Fernsehsendungen, die hauptsächlich Bewegtbildvideos umfassen, im Randbereich auch keine relevanten Bildinformationen, da diese für den Zuschauer nicht sichtbar wären. Vielmehr sind die wichtigen Informationen in der Mitte des Fernsehbildschirms dargestellt. Ein solcher Anzeigemodus mit nicht sichtbarem Sicherheitsrand wird auch als Overscan-Modus bezeichnet.

Für die Anzeige von Informationen auf einem Computerbildschirm ist dieser Overscan-Modus jedoch weniger geeignet. Denn während auf dem Fernsehbildschirm hauptsächlich Bewegtbildvideos mit dem Augenmerk auf die Bildschirmmitte dargestellt werden, dient der Computerbildschirm insbesondere der Darstellung unbewegter Bilder, bei denen wichtige Informationen wie Symbole oder Menüelemente häufig in der Nähe der vier Seitenränder des Bildschirms ohne Berücksichtigung eines Sicherheitsrandes angezeigt werden. Aus diesem Grund wird im Fall des Anschlusses eines Computers an den Fernsehapparat, wenn also der Fernsehapparat den Computerbildschirm ersetzt, oft der gesamte eigentlich auf dem Computerbildschirm anzuzeigende Bereich maßstäblich auf einen wirksamen Anzeigebereich des Fernsehapparats herab skaliert. Auf diesen Anzeigemodus wird im Folgenden als Underscan-Modus Bezug genommen.

Beim Anschluss eines Computers an einen Fernsehapparat ist es insbesondere dann vorteilhaft, den Underscan-Modus zu verwenden, wenn die Darstellung eines normalen Computerbildschirms, bspw. der Desktop eines Betriebssystems oder eine Programmoberfläche, anzuzeigen ist. Demgegenüber ist der Overscan-Modus für den Fall vorzuziehen, dass über den Computer ein Film dargestellt oder ein Computerspiel gespielt werden soll, weil es in diesem Fall für den Betrachter wichtiger ist, den Bildschirm über einen möglichst großen Bereich auszufüllen, auch wenn Randbereiche des Films bzw. Spiels von den Einfassungen verdeckt werden sollten. Somit kann es für den Nutzer wünschenswert sein, im Fall der Verbindung des Computers mit dem Fernseher, am Fernsehbildschirm die Wiedergabe des normalen Computerbildes im Underscan-Modus, und die Wiedergabe von Filmen und Spielen im Overscan-Modus durchführen zu lassen.

Gemäß der Beschreibung ist es aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften D4 und D5 bekannt, bei einer Kathodenstrahlröhre manuell zwischen dem Overscan- und dem Underscan-Modus umzuschalten und durch Drehen eines Schalters eine von einem Computer im Underscan-Modus ausgegebene Darstellung anzuzeigen oder eine von einem Fernsehtuner im Overscan-Modus ausgegebene Darstellung darzustellen. Dieses Verfahren erfordert jedoch spezielle Hardware für das Umschalten zwischen dem Overscan-Modus und dem Underscan-Modus. Außerdem wird die vom Computer ausgegebene Darstellung immer im Underscan-Modus angezeigt. Daher erfolgt die Darstellung auch dann im Underscan-Modus, wenn bspw. eine DVD auf dem Computer abgespielt wird. Zudem ist es für den Benutzer hinderlich, manuell zwischen dem Overscan- und Underscan-Modus umzuschalten, *vgl. geltende Beschreibungsseiten 1 bis 3, erster Absatz*.

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Anzeigemodusumschaltvorrichtung, ein Anzeigemodusumschaltverfahren, ein Anzeigemodusumschaltprogramm und ein computerlesbares Aufzeichnungsmedium mit dem darauf gespeicherten Anzeigemodusumschaltpro-

gramm zur Verfügung stellen, die eingerichtet sind, um einen Anzeigemodus eines Fernsehapparats in Abhängigkeit von einem Inhalt auf einem Bildschirm automatisch zwischen einem Overscan-Modus und einem Underscan-Modus umzuschalten, *vgl. geltende Beschreibungsseite 3, seitenübergreifender letzter Absatz.*

Gelöst wird diese Aufgabe einerseits durch die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen II und III sowie durch den eine Anzeigemodusumschaltvorrichtung aufweisenden Computer des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, und andererseits durch das zugehörige Anzeigemodusumschaltverfahren, Anzeigemodusumschaltprogramm und computerlesbare Medium der selbständigen Ansprüche 6, 11 und 16 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 bzw. der Ansprüche 5, 9 und 13 nach Hilfsantrag II und III.

Die Anzeigemodusumschaltvorrichtung und das zugehörige Umschaltverfahren der jeweiligen Ansprüche 1 und 6 bzw. 1 und 5 zeichnen sich dadurch aus, dass zum einen ein Inhaltserkennungsmittel den auf dem Fernsehapparat anzuzeigenden Inhalt erkennt, und zum anderen ein Umschaltmittel - in Abhängigkeit vom Ergebnis der Erkennung durch das Inhaltserkennungsmittel - den Ausgabemodus für den Fernsehapparat zwischen einem Overscan- und einem Underscan-Modus umschaltet. Dabei erkennt das Inhaltserkennungsmittel den auf dem Fernsehapparat anzuzeigenden Inhalt, indem es den durch ein Anwendungsprogramm für eine Bewegtbildvideoabspielvorrichtung oder für eine dreidimensionale Grafik erfolgten Aufruf einer vorgegebenen Anwendungsprogrammchnittstelle feststellt. Das Umschaltmittel ist dazu ausgelegt, den Ausgabemodus für den Fernsehapparat in einen Overscan-Modus zu schalten, wenn durch das Inhaltserkennungsmittel der Start dieses Anwendungsprogramms festgestellt wird, oder in einen Underscan Modus umzuschalten, wenn durch das Inhaltserkennungsmittel die Beendigung dieses Anwendungsprogramms festgestellt wird.

Damit wird ein automatisches Umschalten zwischen Overscan- und Underscan-Modus mit einfachen Mitteln erreicht, vgl. *geltende Beschreibungsseite 3a, letzter Absatz bis Seite 4, dritter Absatz.*

2. Ausgehend von der Aufgabe, ein Multimediasystem bereitzustellen, das die Vorteile eines Computers mit denen eines Fernsehers vereint und gleichermaßen für Kommunikation, Unterhaltung und Informationswiedergabe geeignet ist, offenbart Druckschrift D2, vgl. Sp. 3, dritter Abs. und Fig. 1 mit Bezugszeichen und Beschreibung in Sp. 4, vorletzter und letzter Abs. sowie Sp. 6, Z. 14 bis Sp. 7, Z. 65 und Anspruch 1, mit den Worten des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, eine mit einem Fernsehapparat (*display monitor subsystem / vgl. Fig. 1*) verbindbare Anzeigemodusumschaltvorrichtung (*personal computer system 115 / vgl. Fig. 1*), wobei die Anzeigemodusumschaltvorrichtung (115) nachfolgendes umfasst: Umschaltmittel, um einen Ausgabemodus für besagten Fernsehapparat in einen Overscan Modus umzuschalten, oder um einen Ausgabemodus für besagten Fernsehapparat in einen Underscan Modus umzuschalten

(vgl. Anspruch 1 der D2: „An electronic convergence device comprising: an apparatus operable in a personal computer mode of operation and in a TV mode of operation;

a display device coupled to said apparatus operable to receive and display output of said personal computer mode of operation and to receive and display output of said TV mode of operation, said output device for at least alternatively outputting said output of said personal computer mode of operation and said output of said TV mode of operation wherein output of said TV mode of operation can be displayed in a format resembling that of a conventional TV receiver full screen display; said convergence device selectively operable and controllable by at least one user input device in said personal computer mode of operation and in said TV mode of operation; and said convergence device further operable under control of operating system software for execution of user selectable computer programs and to provide a graphical user interface for selection of functions in said PC mode of operation.” //

vgl. Spalte 7, Zeilen 60 bis 65: „*There will not be a border around the TV screen in TV mode, but instead the screen will be in an overscan mode such that the picture consumes the entirety of the screen and may be overscanned beyond the screen's borders. Conversely, computer mode the screen is underscanned with a boarder about each window.“).*

Gemäß der Lehre von Druckschrift D2 erfolgt die Umstellung zwischen den beiden Modi nicht automatisch auf Grundlage des gewählten Anwendungsprogrammes, sondern im Unterschied zur Lehre des Anspruchs 1 durch Benutzereingaben, vgl. Sp. 6, Zn. 4 bis 31 („*selection by user*“) oder Sp. 7, Zn. 35 bis 39 („*On the other hand, while engaged in “TV in a window” functionality, the user can switch to the “TV mode” by operating a button on the remote control unit, or by selecting the TV source item on the MENU bar.*“). Dies ist jedoch offensichtlich für den Nutzer un- bequem. Der Fachmann wird daher bestrebt sein, eine komfortablere Lösung zu finden, und entnimmt in diesem Zusammenhang der einschlägigen Druckschrift D6 eine entsprechende automatische Umstellung zwischen unterschiedlichen An- zeigemodi, die auf Inhaltserkennungsmitteln basiert, bei denen auf Grundlage von einem Aufruf von einem Anwendungsprogramm an eine Anwendungsprogramm- schnittstelle für eine Bewegtbildvideoabspielvorrichtung ein Beginn oder eine Be- endigung von besagtem Anwendungsprogramm festgestellt und dementsprechend zwischen verschiedenen Anzeigemodi umgestellt wird.

So beschreibt Druckschrift D6, vgl. bspw. deren Abs. [0009], [0060] bis [0069] und [0136] sowie die Figuren 1 und 4, ein Anzeigesystem, umfassend eine Anzeige (*display device 1*) und einen Computer (*computer 3*), der die Anzeigeparameter je nach gewähltem, aktivem Anwendungsprogramm (*active application*) automatisch vorgibt. Im Einzelnen offenbart Druckschrift D6 in diesen Fundstellen mit den Worten des Anspruchs 1 nach Hauptantrag eine mit einer Anzeige (*display de- vice 1*) verbindbare Anzeigemodusumschaltvorrichtung (*computer 3*), wobei die Anzeigemodusumschaltvorrichtung nachfolgendes umfasst: Inhaltserkennungs- mittel (*determining means*), um auf Grundlage von einem Aufruf von einem An-

wendungsprogramm an eine Anwendungsprogrammchnittstelle (*active application*) für eine Bewegtbildvideoabspielvorrichtung einen Beginn oder eine Beendigung von besagtem Anwendungsprogramm festzustellen (*Step S1 / vgl. Abs. [0103] bis [0107]*).

Aufgrund der offensichtlichen Vorteile einer solchen automatischen Umschaltung gegenüber einer durch den Nutzer einzugebenden Modusänderung wird der Fachmann die Inhaltserkennungsmittel der in Druckschrift D6 beschriebenen Anzeigemodusumschaltvorrichtung in naheliegender Weise auch bei der aus Druckschrift D2 bekannten Anzeigemodusumschaltvorrichtung vorsehen und dadurch eine Anzeigemodusumschaltvorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag erhalten, ohne dabei erfinderisch tätig werden zu müssen.

Den Ausführungen des Vertreters der Anmelderin, dass der Fachmann die Lehren der Druckschriften D2 und D6 nicht miteinander kombinieren würde, da sie auf unterschiedlichen Gebieten lägen, und dass auch eine Zusammenschau beider Druckschriften die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht nahelegen könne, weil in Druckschrift D6 nicht der Computer 3 den Anzeigemodus umschalte, sondern die Steuerungseinheit (control section) 13 des Bildschirms 1, konnte sich der Senat nicht anschließen.

Denn wie vorstehend dargelegt, vereint die Vorrichtung der Druckschrift D2 gemäß deren Erläuterungen in Spalte 3 die Vorteile des Computers mit denen eines klassischen Fernsehers, so dass es für den Fachmann naheliegend ist, ausgehend von Druckschrift D2 auch die auf dem Computergebiet liegende Lehre der Druckschrift D6 zu berücksichtigen. Zudem verweist Druckschrift D2 im zweiten Absatz der Spalte 5 auf die Möglichkeit, den Computer 115 und das Modul 130 entweder in einem gemeinsamen oder in mehreren separaten, miteinander verbundenen Gehäusen unterzubringen, was dem Fachmann den direkten Hinweis gibt, dass auch die im Bildschirm 1 enthaltene Steuerungseinheit 13, mit dem der

Anzeigemodus gemäß Druckschrift D6 umgeschaltet wird, bei Bedarf in einem separaten Gehäuse oder im Computer 3 bzw. 115 untergebracht werden kann.

Die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wird dem Fachmann somit durch die Druckschrift D2 i. V. m. der Druckschrift D6 nahegelegt und ist wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

3. Gleiches gilt für den Computer, der gemäß der Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 eine solche mit einem Fernsehapparat verbindbare Anzeigemodusumschaltvorrichtung aufweist, denn die Druckschrift D2 beschreibt die Anzeigemodusumschaltvorrichtung bereits als Bestandteil eines Computers, vgl. deren Fig. 1 mit Beschreibung, insbesondere die vorstehend angeführte Spalte 5, zweiter Absatz.

Folglich ist die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ebenfalls wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Druckschriften D2 und D6 nicht patentfähig.

4. Auch die Alternative des Zusatzmerkmals von Anspruch 1 nach Hilfsantrag II, wonach besagtes Anwendungsprogramm weiterhin ein Abspielanwendungsprogramm für Bewegtbildvideo umfasst, entnimmt der Fachmann der Druckschrift D6, die bspw. in Abs. [0096] auf verschiedene Anwendungsprogramme, u. a. auch den Media Player, der bekanntermaßen ein Abspielanwendungsprogramm für Bewegtbildvideo ist, verweist.

Somit ist die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Druckschriften D2 und D6 nicht patentfähig.

5. Die Alternative des Zusatzmerkmals des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag III, wonach besagtes Inhaltserkennungsmittel erkennt, dass, wenn der Beginn des be-

sagten Anwendungsprogramms festgestellt wird, der auf dem besagten Fernsehapparat anzuzeigende Inhalt ein Bewegtbildvideo ist, ergibt sich für den Fachmann ebenfalls in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D6. Denn wie in deren Absätzen [0092], [0096], [0097] und [0135] bis [0138] ausgeführt, wird für den Fall, dass festgestellt wurde, dass der Media Player aktiv ist, erkannt, dass der anzuzeigende Inhalt ein Bewegtbildvideo (*dynamic image reproduction*) ist.

Im Übrigen führt Druckschrift D2 in Fig. 1 auch ein „Video Gaming Device“ als Bestandteil des Systems 100 an, weshalb obige Ausführungen in entsprechender Weise auch für die Alternative, dass das Anwendungsprogramm ein Computerspiel ist, gelten.

Daher ist die Anzeigemodusumschaltvorrichtung des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag III wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit bezüglich der Druckschriften D2 und D6 nicht patentfähig.

6. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände nach den Unter- bzw. Nebenansprüchen des Hauptantrags oder der Hilfsanträge 1, II, III patentfähig sind, denn wegen der Antragsbindung im Patenterteilungsverfahren fallen mit dem Patentanspruch 1 auch die mittelbar oder unmittelbar auf den selbständigen Patentanspruch rückbezogenen Unteransprüche (*vgl. BGH GRUR 2007, 862, 863 Tz. 18 - „Informationsübermittlungsverfahren II“ m. w. N.*).

7. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

8. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 (3) PatG nach billigem Ermessen zurückzuzahlen.

Es entspricht vorliegend nicht der Billigkeit, die Beschwerdegebühr einzubehalten, da die Prüfungsstelle im angegriffenen Beschluss verfahrensfehlerhaft den Antrag auf Anhörung mangels Sachdienlichkeit zurückgewiesen hatte. Die Anhörung

nach § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG dient im Erteilungsverfahren der Aufklärung des Sachverhalts und der Erörterung entscheidungserheblicher Gesichtspunkte in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht. Bei einer solchen Diskussion zwischen Prüfer und Anmelder ist jede Seite weitaus mehr als im schriftlichen Verfahren gezwungen, ihre Sichtweise zu überdenken und ggfs. Lücken in der eigenen Argumentation zu erkennen. Eine Anhörung im Erteilungsverfahren ist daher in der Regel stets geboten, denn sie ist geeignet, eine auf dem Ergebnis der Diskussion aufbauende tragfähige abschließende Verfahrensentscheidung herbeizuführen.

Im vorliegenden Fall ergeben sich aus den Sachumständen auch keine triftigen Anhaltspunkte dafür, dass eine weitere Diskussion der unterschiedlichen Standpunkte lediglich zu einer Verfahrensverzögerung geführt hätte und demnach nicht sachdienlich gewesen wäre, was nach gefestigter Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ein hinreichender Grund für eine nur ausnahmsweise in Betracht kommende Ablehnung einer Anhörung hätte sein können (vgl. Schulte, PatG 8. Auflage, § 46 Rdn. 9 m. w. N., insb. BPatG v. 22.11.2007 - 17 W (pat) 36/05). Denn die Anmelderin ist in ihrer Erwiderung detailliert und sachbezogen auf die Einwände der Prüfungsstelle eingegangen und hat insbesondere unter Bezugnahme auf die von der Prüfungsstelle als patenthindernden Stand der Technik angesehene Druckschrift D1 erläutert, warum sie die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 6 demgegenüber weder für vorweggenommen noch für nahegelegt ansieht. Mithin lag eine hinreichende Grundlage für eine sachliche Diskussion in einer Anhörung vor. Das im Zurückweisungsbeschluss als Begründung für die Ablehnung der Anhörung vorgebrachte Argument, dass eine Anhörung im vorliegenden Fall nicht zu einem anderen Ergebnis bei der Prüfung der Anmeldung führen würde und somit nicht sachdienlich sei, findet somit jedenfalls in den Schriftsätzen der Anmelderin und der Prüfungsstelle keine Stütze.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerdegebühr aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen, zumal aufgrund der vorgenannten Umstände des konkreten Ein-

zelfalls auch davon ausgegangen werden kann, dass der vorgenannte Verfahrensfehler der Prüfungsstelle für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war.

Brandt

Martens

Dr. Friedrich

Dr. Zebisch

CI