

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im AB1.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 4. Februar 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1441/10 - 3.2.07

Anmeldenummer: 04012516.3

Veröffentlichungsnummer: 1481918

IPC: B65D 77/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Palettenbehälter

Patentinhaber:

Greif International Holding B.V.

Einsprechender:

PROTECHNA S.A.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 56, 111

EPÜ R. 99(2)

VOBK Art. 12(4)

Schlagwort:

"Zulässigkeit der Beschwerde - ja"

"Zulassen von mit Beschwerdebegründung eingereichten
Entgegenhaltungen - ja"

"Nächstkommender Stand der Technik - modifiziertes
Ausführungsbeispiel nach D3"

"Erfinderische Tätigkeit - nein"

Zitierte Entscheidungen:

T 0220/83, T 0809/06

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1441/10 - 3.2.07

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 4. Februar 2013

Beschwerdeführer: PROTECHNA S.A.
(Einsprechender) Avenue de la Gare 14
CH-1701 Fribourg (CH)

Vertreter: advotec.
Patent- und Rechtsanwälte
Am Rosenwald 25
D-57234 Siegen-Wilnsdorf (DE)

Beschwerdegegner: Greif International Holding B.V.
(Patentinhaber) Bergseweg 6
NL-3633 AK Vreeland (NL)

Vertreter: Perani, Aurelio
Perani & Partners
Piazza San Babila, 5
I-20122 Milano (IT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 6. Mai 2010
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europäische Patent
Nr. 1481918 aufgrund des Artikels 101 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
Mitglieder: H.-P. Felgenhauer
I. Beckedorf

Sachverhalt und Anträge

- I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das europäische Patent EP 1 481 918 zurückzuweisen, hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde eingelegt. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig, hilfsweise die Zurückweisung der Beschwerde, weiter hilfsweise, unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung auf der Basis eines der Anspruchssätze, eingereicht mit Schriftsatz vom 22. Januar 2013 als Hilfsanträge 1 bis 3, weiter hilfsweise die Zurückverweisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

- II. Die Ansprüche 1 der des Hauptantrags und der Hilfsanträge lauten wie folgt:

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag:

"Palettenbehälter für Transport und Lagerung von Flüssigkeiten, bei dem ein Kunststoffbehälter auf einer Palette (1) in einem Gitterkorb (3) aus Metall angeordnet ist und der Gitterkorb (3) über die Palette (1) geerdet (9, 18; 21; 29; 34; 36) ist, wobei die Palette (1) aus einem nichtleitenden Material besteht und an der Palette (1) eine der Erdung dienende elektrisch leitende Verbindung (9; 21; 29; 34; 36) zu einem an der Unterseite der Palette (1) vorgesehen

Kontakt (18) zur Bodenberührung und einem bei Stapelung des Palettenbehälters wirksamen Kontakt (20) zur Berührung des darunter befindlichen Gitterkorbes (3) eingerichtet ist, und wobei die leitende Verbindung, in Form eines gemeinsamen Leiterstreifens (9; 21; 29; 34; 36) für die beiden Kontakte (18; 20), an der Außenseite der Palette entlang geführt ist".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1:

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das folgende, sich an die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag anschließende Merkmal

", wobei die leitende Verbindung (9; 21; 34; 36) an der Oberseite der Palette (1) unmittelbar unter dem Gitterkorb (3) eingeklemmt ist."

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2:

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das folgende, sich an die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag anschließende Merkmal

", und wobei der Leiterstreifen einen waagrechten oberen Schenkel (11), einen senkrechten Schenkel (12) und einen gekröpften unteren Schenkel aufweist".

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3:

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das folgende, sich an die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag anschließende Merkmal

", wobei der Leiterstreifen einen waagrechten oberen Schenkel (11), einen senkrechten Schenkel (12) und einen gekröpften unteren Schenkel aufweist, wobei die leitende Verbindung (9; 21; 34; 36) an der Oberseite der Palette (1) unmittelbar unter dem Gitterkorb (3) eingeklemmt ist, wobei der senkrechte Schenkel (12) aussen an einem Klotz (15) der Palette anliegt, wobei der untere Schenkel (13) vor der Kröpfung an der Unterseite des Klotzes (15) und hinter der Kröpfung an der Unterseite einer zurückgesetzt an dem Klotz (15) sowie entsprechenden weiteren Klötzen befestigten Kufenleiste (16) anliegt, und wobei der auf dem Boden stehende Palettenbehälter durch das Aufsitzen des, den Kontakt (18) zur Bodenberührung bildenden, Endabschnittes des unteren Schenkels (13) auf dem Boden geerdet ist."

III. In der vorliegenden Entscheidung wird auf die mit der Beschwerdebegründung eingereichten Entgegenhaltungen gemäß

D3 DE-A-101 24 681

D5 JP 11-157535

D5.1 Übersetzung zu D5 (von der Beschwerdeführerin eingereicht)

D5.2 Übersetzung zu D5 (von der Beschwerdegegnerin eingereicht)

Bezug genommen.

Zu Dokument D4, ebenfalls eingereicht mit der Beschwerdebeurteilung, hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung erklärt, ihr Beschwerdevorbringen nicht länger auf dieses Dokument zu stützen.

Der Vorgehensweise in der mündlichen Verhandlung entsprechend wird im Folgenden betreffend D5, D5.1 und D5.2 ausschließlich auf die Übersetzung D5.2 Bezug genommen.

IV. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin lässt sich wie folgt zusammenfassen.

a) Die Beschwerde sei zulässig, weil durch die Bezugnahme auf neue Entgegenhaltungen in der Beschwerdebeurteilung klar ersichtlich sei, warum die angefochtene Entscheidung, nach der der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen worden ist, unzutreffend sei.

b) Von den mit der Beschwerdebeurteilung, und damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt, eingereichten Entgegenhaltungen seien vor allem die D3 und die D5.2 sowohl für sich betrachtet als auch in Kombination

prima facie relevant und sollten deshalb in das Verfahren zugelassen werden. Da es sich bei beiden Entgegenhaltungen um wenige Seiten umfassende, überschaubare Dokumente handele, könnten diese auch ohne Verfahrensverzögerung berücksichtigt werden.

- c) Einer Zurückverweisung bedürfe es nicht, weil diese Entgegenhaltungen lediglich dazu beitragen, die Argumentation im Einspruchsverfahren betreffend die mangelnde erfinderische Tätigkeit weiter zu stützen. Dies könne auch nicht als eine überraschende Änderung des Sachverhalts angesehen werden.
- d) Weiter sei in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass das Einreichen neuer Entgegenhaltungen durch die Würdigung der dem Einspruchsverfahren zugrunde liegenden Entgegenhaltungen in der angefochtenen Entscheidung veranlasst sei und zudem ein Vertreterwechsel stattgefunden habe, wodurch eine weitere Recherche durchgeführt worden sei.
- e) Die Entgegenhaltung D3 offenbare übereinstimmend mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 ein Ausführungsbeispiel eines Palettenbehälters mit einer aus einem nichtleitenden Material bestehenden Palette, sowie ein anderes Ausführungsbeispiel dessen Palette aus Metall bestehe. Für beide sei die in der D3 als wesentlich angesprochene Erdung von Belang. Die betreffend das Ausführungsbeispiel mit einer Palette aus nichtleitendem Material bestehende Offenbarungslücke bezüglich der konstruktiven Ausgestaltung dieser Erdung könne durch Rückgriff auf den Palettenbehälter mit einer Palette aus Metall geschlossen werden. Damit sei der Gegenstand des

Anspruchs 1 nahegelegt, wenn weiter berücksichtigt werde, dass der Palettenbehälter nach D3 allein dadurch stapelbar sei, dass auf dessen Gitterkorb ein weiterer Palettenbehälter gestapelt werden könne und berücksichtigt werde, dass es selbstverständlich sei, dass dann, wenn der bei einer Bodenberührung wirksame Erdungskontakt wegfallt ein derartiger Kontakt zu dem Gitterkorb eines unteren Palettenbehälter hergestellt werden müsse.

- f) Es sei der Offenbarung der Entgegenhaltung D5.2 unmittelbar zu entnehmen, dass, unabhängig von der Ausbildung des Palettenbehälters im Übrigen, ein die Palette aus nichtleitendem Material seitlich umfassendes U-förmiges Bauteil der Erdung diene. Ersichtlich könne dieses Bauteil ohne weiteres auch bei dem Palettenbehälter nach D3 zur Erdung des Gitterkorbes eingesetzt werden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 werde somit auch durch eine Gesamtschau der Lehren der D3 mit der Lehre der D5.2 nahegelegt.
- g) Der Hilfsantrag 1 sei als verspätet nicht zu berücksichtigen. Werde er berücksichtigt, dann beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit aus den den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag betreffenden Gründen, auch weil darüber hinaus offensichtlich sei, dass bei einer Verwendung des U-förmigen Bauteils nach D5.2 bei dem Palettenbehälter nach D3 die leitende Verbindung an der Oberseite der Palette unmittelbar unter dem Gitterkorb eingeklemmt werde.
- h) Das die Form des Leiterstreifens betreffende zusätzliche Merkmal des Anspruchs 1 gemäß

Hilfsantrag 2 sei isoliert aus dem Kontext, in dem es offenbart sei, zu dem bspw. eine entsprechende Form der Palette gehöre, herausgegriffen und führe folglich zu einer unzulässigen Erweiterung.

- i) Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 betreffen eine, an die im Anspruch definierte Form der Palette, angepasste Form des Leiterstreifens. Weder die im Anspruch 1 definierte Form der Palette noch die dort definierte Form des Leiterstreifens beruhten gegenüber der Kombination der Entgeghaltungen D3 und D5.2 auf erfinderischer Tätigkeit.

- j) Weder Inhalt noch Umfang der mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten Entgeghaltungen gäben eine Veranlassung dafür, die Angelegenheit, insbesondere betreffend den Hilfsantrag 3, an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

V. Das für die vorliegende Entscheidung wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin lässt sich wie folgt zusammenfassen.

- a) Die Beschwerde sei unzulässig, weil der Beschwerdebeurteilung nicht zu entnehmen sei, aus welchem Grund die angefochtene Entscheidung als unzutreffend erachtet werde. In der Beschwerdebeurteilung werde nämlich in keiner Weise auf die Gründe der angefochtenen Entscheidung eingegangen, sondern es wird vielmehr der Versuch unternommen, das

Einspruchsverfahren durch Vorlage neuer
Entgegenhaltungen erneut aufzurollen.

- b) Damit stünde für die Einbeziehung der neuen
Entgegenhaltungen in die Prüfung der
erfinderischen Tätigkeit lediglich eine
Instanz, nämlich die Beschwerdeinstanz, zur
Verfügung. Ein derartiger Instanzverlust
spreche gleichfalls gegen die Zulässigkeit der
Beschwerde.
- c) Weiter sei in diesem Zusammenhang zu
berücksichtigen, dass das Einreichen neuer
Entgegenhaltungen weder durch den Verlauf des
Einspruchsverfahrens noch durch die
angefochtene Entscheidung veranlasst sei.
- d) Das Einreichen u.a. der Entgegenhaltungen D3
und D5.2 mit der Beschwerdebegründung könne
nicht als durch die Gründe der angefochtenen
Entscheidung veranlasst angesehen werden. Ein
Vertreterwechsel könne gleichfalls ein
derartiges verspätetes Einreichen nicht
rechtfertigen. Weiterhin seien die verspätet
eingereichten Entgegenhaltungen weder für sich,
noch in Kombination miteinander betrachtet,
prima facie relevant, so dass auch dieses
Kriterium bezüglich des Zulassens verspätet
eingereichter Entgegenhaltungen nicht erfüllt
sei.
- e) Die Entgegenhaltung D3 offenbare hinsichtlich
des Ausführungsbeispiels eines
Palettenbehälters, dessen Palette aus einem

nichtleitenden Material besteht, nicht, wie die in diesem Zusammenhang lediglich aufgabenhaft angesprochene Erdung konstruktiv ausgestaltet sei. Es sei folglich, im Rahmen des sonstigen Offenbarungsgehaltes der D3, davon auszugehen, dass bezüglich der Erdung ein Erdungskabel eingesetzt werde, wie dies in Verbindung mit der Erdung des Ventils in D3, Absatz [0005] angesprochen und darüber hinaus allgemein üblich sei.

- f) Nach der Entgegenhaltung D5.2 diene ein als Teil eines, anstelle eines Gitterkorbs vorgesehenen, Palettenrahmens anzusehendes U-förmiges Bauteil der Erdung. Dieses Bauteil sei ersichtlich Teil des Palettenrahmens und könne nicht losgelöst davon in Betracht gezogen werden.
- g) Ein weiterer wesentlicher Aspekt der gegen die *prima facie* Relevanz der Entgegenhaltungen D3 und D5.2 spreche ergebe sich daraus, dass, im Gegensatz zu dem Palettenbehälter nach dem Anspruch 1, diejenigen nach diesen Entgegenhaltungen nicht stapelbar seien.
- h) Da die Palettenbehälter nach D3 und D5.2 nicht stapelbar seien, hatte der mit der Ausbildung eines stapelbaren Palettenbehälters befasste Fachmann keine Veranlassung, diese Entgegenhaltungen überhaupt in Betracht zu ziehen. Aber auch dann, wenn er dies getan hätte, hätten es diese Entgegenhaltungen nicht vermocht, ihm einen Hinweis in Richtung der

erfindungsgemäßen Lösung nach dem Anspruch 1 zu geben.

- i) D3 könne lediglich entnommen werden, dass, wie für Palettenbehälter der in Rede stehenden Art üblich, die Erdung über ein Erdungskabel erfolge, wie dies bezüglich der Erdung eines Ventils in dieser Entgegenhaltung auch explizit angesprochen sei.
- j) D5.2 offenbare eine als U-förmiges Bauteil ausgebildete Erdung, die in engem Zusammenhang mit dem dortigen Aufbau eines Palettenrahmens stehe. Werde von einer rückschauenden Betrachtungsweise, basierend auf der Kenntnis der Erfindung nach dem Gegenstand des Anspruchs 1, abgesehen, dann sei weder der D3 noch der D5.2 ein Hinweis darauf zu entnehmen, die aus nicht leitendem Material bestehende Palette nach der Entgegenhaltung D3 mit einer Erdung entsprechend dem U-förmigen Bauteil der D5.2 zu versehen.
- k) Dies gelte umso mehr als keiner der Entgegenhaltungen D3 und D5.2 ein Hinweis bezüglich der Stapelbarkeit des jeweiligen Palettenbehälters zu entnehmen ist. Umso weniger könne diesen Entgegenhaltungen ein Hinweis auf die Erdung nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 entnommen werden, gemäß der ein und derselbe Leiterstreifen sowohl den Kontakt zur Erdung bei Bodenberührung als auch zur Erdung bei Stapelung bewirke.

- l) Betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bezüglich des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei weiter zu berücksichtigen, dass das Einklemmen der leitenden Verbindung an der Oberseite der Palette unmittelbar unterhalb des Gitterkorbes zu einer einfachen und auch im Falle einer Relativbewegung des Gitterkorbes gegenüber der Palette sicheren Verbindung führe.
- m) Durch das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 werde die Form des Leiterstreifens weiter, wie in dem Streitpatent und der diesem zugrunde liegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart, definiert. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht unzulässig erweitert.
- n) Durch die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 werde die Form des Leiterstreifens entsprechend dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 weiter definiert. Zusätzlich dazu werde durch weitere Merkmale das Zusammenwirken des Leiterstreifens mit der Palette definiert. Da sämtliche zusätzlichen Merkmale für sich wie auch in dem nunmehr beanspruchten Kontext in dem Streitpatent und der diesem zugrunde liegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart seien, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unzulässig erweitert. Er beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit da der vorliegende Stand der Technik

betreffend ein derartiges Zusammenwirken des Leiterstreifens mit einer entsprechend ausgebildeten Palette keinen Hinweis gebe.

- o) Zur Vermeidung eines Instanzverlustes sei die Angelegenheit, insbesondere betreffend den Hilfsantrag 3, an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.

VI. Die Kammer hat in einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung u.a. auf die mögliche *prima facie* Relevanz der Entgegnungen D3 und D5.2 hingewiesen.

VII. Am 4. Februar 2013 fand die mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Entscheidungsgründe

1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Die Kammer erachtet die Beschwerde als zulässig, weil übereinstimmend mit dem Erfordernis der Regel 99 (2) EPÜ in der Beschwerdebegründung hinreichend dargelegt ist, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist und auf welche Tatsachen die Beschwerde gestützt wird.

Es trifft zu, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert, die Beschwerde ausschließlich auf mit der Beschwerdebegründung eingereichte Entgegnungen gestützt wird. Gleichwohl ist der Beschwerdebegründung zu entnehmen, aus welchen Gründen der Gegenstand des Anspruchs 1 als, ausgehend von den mit der

Beschwerdebegründung eingereichten Entgegenhaltungen, nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen wird.

Damit ist der Beschwerdebegründung, im Gegensatz zu der seitens der Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung, zu entnehmen, dass die angefochtene Entscheidung, nach der der Gegenstand des Anspruchs 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht, als unzutreffend angesehen wird, sowie aus welchen Gründen und ausgehend von welchem Stand der Technik dies der Fall sei.

Es bedurfte somit keiner eigenen Untersuchungen seitens der Kammer oder der Beschwerdegegnerin, um zu erkennen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist. Die Beschwerdebegründung erfüllt somit die Voraussetzungen nach den seitens der Beschwerdegegnerin genannten Entscheidungen T 220/83 und T 809/06. Die weiter zitierten Entscheidungen T 509/07 und T 1067/08 betrafen die Zulässigkeit eines Antrags, nicht der Beschwerde.

2. *Zulassen der Entgegenhaltungen D3, und D5.2 in das Verfahren*

2.1 Das Zulassen der mit der Beschwerdebegründung und damit verspätet eingereichten Entgegenhaltungen D3 und D5.2 liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Kammer (Artikel 12(4) VOBK).

2.2 Nach der Beschwerdegegnerin seien die genannten Entgegenhaltungen als verspätet und mangels *prima facie* Relevanz nicht zu berücksichtigen.

Die Kammer vermag diese Beurteilung nicht zu teilen. Sie hat in Ausübung des diesbezüglichen Ermessens berücksichtigt, dass die Entgegenhaltungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren, nämlich mit der Beschwerdebegründung, eingereicht worden sind. Bezüglich der Entgegenhaltungen wurde weiter berücksichtigt, dass sie von geringem Umfang sind und damit ohne großen zusätzlichen Aufwand bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden können. Weiterhin wurde, wie aus dem folgenden ersichtlich, davon ausgegangen, dass diese Entgegenhaltungen sowohl für sich als auch in ihrer Kombination *prima facie* hoch relevant sind.

Diesbezüglich wurde bereits im Ladungsbescheid ausgeführt, die „Entgegenhaltung D5 / D5.1 / D5.2 könnte in Verbindung mit dem Palettenbehälter nach D3 ... insofern *prima facie* relevant sein, als sie Möglichkeiten zur Erdung für nichtleitfähige Paletten aufzeigt“ (vgl. Punkt 5.3.6).

- 2.3 Die Entgegenhaltungen D3, D5, D5.1 und D5.2 sind folglich in das Verfahren zugelassen worden.

Hauptantrag

3. *Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag*

- 3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag betrifft einen **Palettenbehälter** für Transport und Lagerung von Flüssigkeiten.

Dabei ist, wie in dem Ladungsbescheid der Kammer ausgeführt und seitens der Beschwerdegegnerin in der

mündlichen Verhandlung argumentiert, ein Kunststoffbehälter auf einer Palette **in einem Gitterkorb aus Metall angeordnet.**

Der **Gitterkorb** ist **über die Palette**, die **aus einem nichtleitenden Material** besteht, **geerdet.**

An der Palette ist eine **der Erdung dienende elektrisch leitende Verbindung zu einem**

- an der Unterseite der Palette vorgesehen **Kontakt zur Bodenberührung**, im Folgenden: **Bodenkontakt**, und einem

- bei **Stapelung des Palettenbehälters wirksamen Kontakt zur Berührung des darunter befindlichen Gitterkorbes**, im Folgenden: **Stapelkontakt**, eingerichtet.

Die **leitende Verbindung**, in Form eines **gemeinsamen Leiterstreifens für die beiden Kontakte**, nämlich den Boden- und Stapelkontakt, ist **an der Außenseite der Palette** entlang geführt.

- 3.2 Den die Erdung betreffenden Merkmalen des Anspruchs 1 ist, übereinstimmend mit der Beschwerdegegnerin, zu entnehmen, dass der **Palettenbehälter nach dem Anspruch 1 stapelbar** ausgebildet ist.

Die Beschwerdeführerin hat dem nicht widersprochen. Die Kammer erachtet die in diesem Zusammenhang getroffene Feststellung der Beschwerdeführerin als zutreffend, nach der die Stapelbarkeit des Palettenbehälters im Anspruch 1 lediglich bezüglich der Ausgestaltung der Erdung (Ausbildung eines Stapelkontaktes) angesprochen sei.

4. *Stand der Technik*

4.1 *Entgegenhaltung D3*

4.1.1 Die Entgegenhaltung D3 betrifft, wie bereits in dem Ladungsbescheid durch die Kammer ausgeführt, übereinstimmend mit dem Palettenbehälter nach dem Anspruch 1 einen Palettenbehälter für den Transport und die Lagerung von Flüssigkeiten (vgl. Abschnitte [0002] und [0003]).

Dabei ist ein, eine Transporteinrichtung nach der Terminologie der D3 darstellender, Kunststoffbehälter auf einer Palette in einem Gitterkorb aus Metall angeordnet.

4.1.2 Bezüglich der Ausbildung der Palette offenbart D3 zwei Ausführungsbeispiele, deren Paletten jeweils aus einem unterschiedlichen Material bestehen.

4.1.3 Gemäß dem **ersten Ausführungsbeispiel** (vgl. Abschnitt [0019]) weist der Palettenbehälter eine **Metallpalette** auf. Betreffend die in diesem Zusammenhang angesprochenen Vorteile der Metallpalette bezüglich der Erdung wird auf den nachfolgenden Abschnitt 5.3.1 verwiesen.

4.1.4 Gemäß dem **zweiten Ausführungsbeispiel** (vgl. Abschnitte [0027] und [0029]) weist der Palettenbehälter eine **Holzpalette** auf. Betreffend den Aufbau dieses Palettenbehälters ist ausgeführt, "Die Kunststoffblase 2 der Transporteinrichtung 1 weist an ihrer Außenseite eine Lackschicht 8 auf, die elektrisch leitfähige

Polymere enthält. ... Um die Kunststoffblase 2 herum ist ein Metallkäfig 9 angeordnet, welcher aus senkrechten Streben 10 sowie waagrechten Streben 11 und 12 gebildet ist. Dieser Metallkäfig 9 hält die Kunststoffblase 2 fest an der Palette 3 und ist mit einer Erdung (nicht gezeigt) versehen."

- 4.1.5 Betreffend die Erdung ist weiter ausgeführt (vgl. Abschnitt [0030]): "Bei einer statischen Aufladung der Kunststoffblase 2, insbesondere im Bereich des Auslasses 7, wird die Ladung der Oberfläche der Kunststoffe durch die elektrisch leitfähigen Polymere der aufgetragenen Lackschicht solange weitergeleitet, bis sie mit dem Metallkäfig 9 in Berührung kommt. Über den Metallkäfig 9 wird die Ladung anschließend abgeleitet, da der Metallkäfig 9 mit der Erdung versehen ist."
- 4.1.6 Betreffend die Erdung eines Ventils des Kunststoffbehälters ist in D3 unter Bezug auf bekannte Ventile ausgeführt, dass diese zur Ableitung einer elektrostatischen Aufladung mit einem Erdungskabel versehen sind (vgl. Abschnitt [0005]).
- 4.1.7 Bezüglich der Erdung weist das oben genannte zweite Ausführungsbeispiel, wie in dem Ladungsbescheid angesprochen und wie in D3 ausdrücklich durch den Hinweis "(nicht gezeigt)" anerkannt, eine Offenbarungslücke auf.
- 4.1.8 Nach der, seitens der Beschwerdeführerin widersprochenen, Auffassung der Beschwerdegegnerin weist die Entgegenhaltung D3 diesbezüglich keine Offenbarungslücke auf. Es gehe nämlich für den fachkundigen Leser aus dem Gesamtzusammenhang der Beschreibung unmittelbar hervor,

dass die "nicht gezeigte" Erdung diejenige in Verbindung mit bekannten Ventilen beschriebene sei, bei der ein Erdungskabel zum Einsatz komme.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin entspreche diese Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der D3 auch dem allgemeinen Verständnis des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents zu dem es lediglich bekannt war Gitterkäfige über Erdungskabel zu erden.

- 4.1.9 Die Kammer erachtet bezüglich des im Hinblick auf das zweite Ausführungsbeispiel der D3 entnehmbaren Offenbarungsgehaltes die Auffassung der Beschwerdeführerin als zutreffender. Danach enthalte die D3 hinsichtlich der strukturellen Ausgestaltung der Erdung erklärtermaßen keine Angabe. Es sei folglich davon auszugehen, dass der Verfasser der D3 davon ausgegangen ist, dass der fachkundige Leser, dem neben der Offenbarung der D3 auch das allgemeine Fachwissen und handwerkliche Fähigkeiten zur Verfügung stünden, keiner Anleitung darüber bedürfe, wie er im konkreten Anwendungsfall die Erdung eines auf einer Holzpalette angeordneten Gitterkorbs vorzunehmen habe.

Bezüglich der Art und Weise in der der im Rahmen fachmännischen Könnens handelnde Fachmann diese Offenbarungslücke, ausgehend von der Offenbarung der D3, unter Berücksichtigung weiteren Standes der Technik sowie des allgemeinen Fachwissens, schließt, wird auf die nachfolgende Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von dem Palettenbehälter nach dem zweiten Ausführungsbeispiel der D3 als nächstkommenden Stand der Technik verwiesen.

4.2 *Entgegenhaltung D5.2*

4.2.1 Die Entgegenhaltung D5.2 betrifft, wie bereits im Ladungsbescheid ausgeführt (Punkt 5.3.6), einen Palettenbehälter mit einer Palette aus (trockenem) Holz und einem Behälter. Der dem Gitterrahmen der Palette nach dem Anspruch 1 entsprechende Palettenrahmen dient dem Ableiten statischer elektrischer Ladungen des Behälterinhaltes. Nach der in den Figuren 1 und 5 dargestellten und den Abschnitten [0024] und [0025] beschriebenen Ausführungsform ist dieser Palettenrahmen über metallische Anschlusssteile 24 oder 44 und ein U-förmig ausgebildetes Bauteil 70, mit einem oberen und einem unteren Schenkel sowie einem die beiden Schenkel verbindenden Mittelstück, geerdet. Der obere Schenkel befindet sich an der Auflagefläche (obere Fläche) der Palette und steht mit dem Anschlusssteil 24 oder 44 in Verbindung. Der untere Schenkel befindet sich an der Bodenfläche der Palette. Dazu ist ausgeführt, dass durch diesen Schenkel ein Kontakt gegenüber den Boden oder dergleichen, auf dem die Palette angeordnet ist, hergestellt wird "the other end thereof is positioned on the undersurface of the pallet 6 so as to be in contact with the ground etc., on which the pallet is placed.". Bezüglich der Abmessungen des U-förmigen Bauteils ist angegeben, dass dessen Breite nicht begrenzt ist. Als bevorzugte und besonders bevorzugte Werte sind die Wertebereiche von 10 - 50mm und 20 - 30mm genannt. Für die Dicke des Bauteils ist der Bereich von etwa 1 - 2mm genannt.

4.2.2 Nach der Beschwerdegegnerin könne im Hinblick auf die Gesamtoffenbarung der D5.2 das U-förmige Bauteil 70,

dessen Zuordnung zu einer Holzpalette und dessen Wirkung als Element der Erdung nicht losgelöst von der Ausbildung des Palettenrahmens betrachtet werden. Sie hat jedoch, neben der offenbarten Zuordnung des oberen Schenkels dieses Bauteils zu dem Palettenrahmen, keinen weiteren Grund für diese Einschätzung des Offenbarungsgehaltes der D5.2 gegeben.

- 4.2.3 Die Kammer erachtet die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes der D5.2 durch die Beschwerdeführerin als zutreffender. Danach ist der angesprochenen Offenbarung dieser Entgegnung auch unabhängig von der Ausbildung des Palettenrahmens zu entnehmen, dass eine aus Holz und damit aus einem nichtleitenden Material bestehende Palette durch die offenbarte Zuordnung des U-förmigen Bauteils zu der Palette geerdet werden kann. Es ist nämlich diesbezüglich der D5.2 unmittelbar zu entnehmen, dass das U-förmige Bauteil die hierfür erforderlichen, durch die beiden Schenkel gebildeten, Kontakte in Form eines oberen Kontakts gegenüber dem Palettenrahmen und eines unteren Kontakts gegenüber dem Bereich auf dem die Palette steht, aufweist. Das Zusammenwirken des U-förmigen Bauteils mit dem Palettenrahmen beschränkt sich darauf, dass durch den oberen Schenkel der obere Kontakt zu diesem gebildet wird. Betreffend das Zusammenwirken mit der Holzpalette ist der D5.2 unmittelbar zu entnehmen, dass das Mittelstück eine leitende Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Kontakt in Form eines Leiterstreifens bildet.

5. Erfinderische Tätigkeit

Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt im Folgenden nach der dem den sog. Aufgabe-Lösungs-Ansatz entsprechenden Vorgehensweise. Es wird dabei zunächst der nächstkommende Stand der Technik ermittelt. Ausgehend von der Wirkung / den Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik wird dann die Aufgabe festgelegt. Im Anschluss daran wird dann geprüft inwieweit, ausgehend von dem nächstkommenden Stand der Technik, unter Berücksichtigung allgemeinen Fachwissens und fachmännischen Handelns sowie ggfs. weiteren Standes der Technik, die Lösung nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend oder als naheliegend zu erachten ist.

Mit dieser Vorgehensweise wird die seitens der Beschwerdegegnerin - ohne nähere Angabe eines Grundes hierfür - befürchtete Gefahr einer rückschauenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - unter Berücksichtigung der Kenntnis des beanspruchten Gegenstandes - vermieden.

5.1 *Hinsichtlich der Stapelbarkeit modifiziertes zweites Ausführungsbeispiel der D3 als nächstkommender Stand der Technik*

5.1.1 Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit die Entgegenhaltung D3 als Ausgangspunkt, und damit als nächstkommender Stand der Technik, nicht geeignet. Der Grund hierfür bestehe darin, dass der Palettenbehälter nach D3 für

eine Stapelung nicht geeignet sei, diese Eigenschaft bezüglich des Gegenstandes des Anspruchs 1 aber von herausragender Bedeutung sei. Betreffend die mangelnde Stapelbarkeit des bekannten Palettenbehälters verwies die Beschwerdeführerin auf an der Oberseite des in Figur 1 dargestellten Palettenbehälters angeordnete waagrechte Streben 11 (vgl. Abschnitt [0029]), die ihrer Auffassung nach keine geeignete Grundlage für einen auf einen derartigen Palettenbehälter gestapelten weiteren Palettenbehälter bilde.

5.1.2 Die Beschwerdeführerin widersprach dieser Auffassung mit dem Bemerkten, dass die Stapelbarkeit von der konkreten Ausgestaltung und Dimensionierung sowohl der Oberseite des Palettenbehälters als auch derjenigen der Unterseite von dessen Palette abhängt, wobei bekanntermaßen auch die Verformbarkeit der Palette eines gestapelten Palettenbehälters mit von Einfluss sei. Dies berücksichtigend lasse die Offenbarung der D3 darauf schließen, dass der dortige Palettenbehälter, wie allgemein für derartige Palettenbehälter üblich, ebenso wie derjenige nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 stapelbar sei.

5.1.3 Nach der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Kammer ist, unabhängig davon, ob der Palettenbehälter nach der D3 als stapelbar offenbart angesehen werden kann oder nicht, davon auszugehen, dass eine etwaig zur Herstellung der Stapelbarkeit erforderliche Modifikation des Palettenbehälters nach D3 ohne weiteres im Rahmen handwerklichen Könnens ausführbar ist. Als Anlass für eine derartige Modifikation kann das sich aus dem späteren Gebrauch des Palettenbehälters ergebende Erfordernis der

Stapelbarkeit sein. Die Auffassung, dass ein derartiges Erfordernis, wie seitens der Beschwerdeführerin angesprochen, bereits zum Prioritätszeitpunkt üblich war, wurde von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen Verhandlung ausdrücklich eingeräumt.

Die Kammer ist, die genannten Umstände berücksichtigend, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, davon ausgegangen, dass der, ausweislich der bildlichen Darstellung, mit einer Holzpalette versehene Palettenbehälter nach Figur 1 ohne weiteres, d.h. ohne Einsatz erfinderischer Tätigkeit, stapelbar ausgebildet werden kann und, dass diese unmittelbar erkennbare Möglichkeit auch dazu führt, dass der Fachmann diesen Palettenbehälter nach D3 berücksichtigt, wenn es um die Ausgestaltung eines stapelbaren Palettenbehälter geht.

Abschließend sei dazu bemerkt, dass, wie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, im Anspruch 1 wie auch im Streitpatent im übrigen die Stapelbarkeit der Palettenbehälter nur in Verbindung mit der Ausbildung des Stapelkontaktes bezüglich der Erdung eines auf einen darunterliegenden Palettenbehälter gestapelten Palettenbehälters angesprochen ist.

- 5.1.4 Der nachfolgenden Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wird als **nächstkommender Stand der Technik** ein **Palettenbehälter entsprechend dem zweiten Ausführungsbeispiel der D3, der zudem stapelbar ist**, zu Grunde gelegt.

5.2 *Unterscheidungsmerkmale / Wirkung / Aufgabe*

5.2.1 Der Palettenbehälter nach dem Anspruch 1 unterscheidet sich von demjenigen nach dem o.g. Stand der Technik durch die die Erdung definierenden Merkmale nach denen

- i) an der Palette eine der Erdung dienende elektrisch leitende Verbindung zu einem an der Unterseite der Palette vorgesehen Kontakt zur Bodenberührung und
- ii) einem bei Stapelung des Palettenbehälters wirksamen Kontakt zur Berührung des darunter befindlichen Gitterkorbes eingerichtet ist, wobei
- iii) die leitende Verbindung, in Form eines gemeinsamen Leiterstreifens für die beiden Kontakte, an der Außenseite der Palette entlang geführt ist.

5.2.2 Wie ausgeführt (vgl. obigen Abschnitt 4.1.9) enthält die D3, wie dort ausdrücklich angesprochen, bezüglich des zweiten Ausführungsbeispiels keine Angabe betreffend die konstruktive Ausgestaltung der Erdung. Dieser Entgegenhaltung ist weiterhin keine Angabe hinsichtlich der Erdung eines auf einen darunterliegenden Palettenbehälter gestapelten Palettenbehälters zu entnehmen.

5.2.3 Betreffend die **Wirkungen dieser Unterscheidungsmerkmale** kann, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, von Folgendem ausgegangen werden.

Durch das Merkmal (i) wird bezüglich des nächstkommenden Standes der Technik, gemäß dem der auf einer Palette aus Holz angeordnete Gitterkorb in nicht gezeigter Weise geerdet ist, eine erklärtermaßen vorhandene Offenbarungslücke hinsichtlich des **Bodenkontaktes** geschlossen.

Durch das Merkmal (ii) wird ein **Stapelkontakt** zur Erdung für den Fall des Stapelns von Palettenbehältern geschaffen, in dem ein Palettenbehälter anstelle einer Bodenberührung mit der Oberseite eines Gitterkorbs eines darunterliegenden Palettenbehälters in Berührung kommt.

Durch die Merkmale (iii) wird auf einfache Weise eine leitende Verbindung für die beiden Kontakte geschaffen.

Ausgehend von den genannten Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale ist bezüglich des Palettenbehälters nach dem nächstkommenden Stand der Technik die **Aufgabe** zu lösen eine einfache Erdung für die in Rede stehende Palette zu schaffen, und zwar sowohl für den Fall einer Bodenberührung wie auch denjenigen einer Berührung mit dem Gitterkorb eines darunter liegenden Palettenbehälters bei einer Stapelung von Behältern. Diese Aufgabe ist von der im Streitpatent (vgl. Abschnitt [0005]) genannten umfasst.

Inwieweit dadurch, dass der gemeinsame Leiterstreifen nach dem Merkmal (iii) entlang der Außenseite der Palette entlang geführt wird, eine weitere Wirkung, wie die angesprochene Kenntlich- oder Sichtbarmachung der Erdung, eintritt und bei der Formulierung der Aufgabe zu berücksichtigen ist, kann aufgrund des nachfolgenden

Ergebnisses mangelnder erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der o.g. Aufgabe dahingestellt bleiben.

5.3 *Naheliegen*

5.3.1 Ausgehend von dem Palettenbehälter nach dem nächstkommenden Stand der Technik (vgl. obigen Abschnitt 5.1.4) ist es, wie seitens der Kammer in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, zunächst als naheliegend zu erachten die Offenbarungslücke hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Erdung unter Berücksichtigung der Offenbarung der D3 hinsichtlich des weiteren, ersten Ausführungsbeispiels betreffend einen Palettenbehälter zu schließen.

Nach dem ersten Ausführungsbeispiel weist der Palettenbehälter, wie ausgeführt (vgl. Abschnitt 4.1.3), eine Palette aus Metall auf. Diesbezüglich ist ausgeführt (vgl. Abschnitt [0019]), dass es vorteilhaft ist, "wenn die Transporteinrichtung auf einer Metallpalette gelagert ist und die elektrische Ableitung mit der Metallpalette elektrisch leitend verbunden ist. Da die Metallpalette eine besonders gute Erdung darstellt, insbesondere wenn sie auf einem nichtisolierenden Untergrund steht, versteht sich, dass es vorteilhaft ist, wenn die Transporteinrichtung mit dieser elektrisch leitenden Metallpalette in Verbindung steht."

5.3.2 Es ist offensichtlich, dass es beim Einsatz einer Metallpalette keiner weiteren Maßnahme bedarf, damit eine Erdung des Gitterkorbes über die Palette zustande kommt. Es ist weiter offensichtlich, dass dies durch die elektrische Leitfähigkeit des Werkstoffs der Palette,

nämlich ein nicht näher definiertes Metall mit elektrischer Leitfähigkeit, bedingt ist. Damit ist an der Oberseite der Palette ein Kontakt gegenüber dem Gitterkäfig, an der Unterseite der Palette ein Kontakt zur Bodenberührung und zwischen den beiden Kontakten eine leitende Verbindung vorhanden.

Schließlich ist es nicht nur offensichtlich, sondern auch unmittelbar wahrnehmbar, dass eine Palette aus Holz entsprechend dem zweiten Ausführungsbeispiel die für eine ausreichende Erdung notwendige elektrische Leitfähigkeit nicht aufweist.

5.3.3 Der Fachmann der, entsprechend der hinsichtlich der Stapelbarkeit modifizierten zweiten Ausführungsform der D3, eine Palette aus Holz verwenden und dabei dennoch, in der angesprochenen Weise, eine Erdung für den Metallkäfig erreichen will, muss folglich - gegenüber der Situation der Metallpalette nach dem ersten Ausführungsbeispiel - zusätzliche Mittel für die Erdung vorsehen.

Die Kammer erachtet diesbezüglich die seitens der Beschwerdegegnerin vertretene Auffassung als zutreffend, dass es dabei als naheliegend anzusehen ist, dass der Fachmann ein zusätzliches Mittel in Form eines Erdungskabels vorsieht, wie dies in Verbindung mit einer bekannten Vorgehensweise zur Erdung von Ventilen in D3 angesprochen ist (vgl. obigen Abschnitt 4.1.6).

Dies ist aber, wie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, nicht der einzige naheliegende Weg eine Erdung bei einer Palette aus nichtleitendem Material vorzusehen. Ein weiterer, ebenfalls naheliegender, Weg

ist darin zu sehen, das bekannte Prinzip der Erdung durch eine Metallpalette auf eine Palette nichtleitenden Materials, durch Anbringen der diesbezüglich offensichtlich notwendigen zusätzlichen Mittel, nämlich eines oberen und unteren Kontakts und einer leitenden Verbindung zwischen diesen beiden Kontakten, zu übertragen.

- 5.3.4 Wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, ist es auch für den Fall, in dem - wie allgemein für derartige Paletten üblich - die Palette in naheliegender Weise stapelbar ausgebildet ist (vgl. obige Abschnitte 5.1.3 und 5.1.4) selbstverständlich eine Erdung vorzusehen.

Ebenso selbstverständlich ist es hierbei, den gleichen Weg zu beschreiten, wie bei der Erdung bei Bodenberührung. Falls der Bodenkontakt gegenüber der Oberseite des Gitterkorbes eines darunterliegenden Palettenbehälters für eine Erdung nicht ausreicht, wie dies bei dem Palettenbehälter nach dem Anspruch 1 vorausgesetzt ist, dann ist es naheliegend, zusätzlich zu dem Bodenkontakt, einen entsprechenden weiteren Stapelkontakt für das Stapeln vorzusehen.

Dass die leitende Verbindung des Bodenkontakts in Form eines gemeinsamen Leiterstreifens zu dem Stapelkontakt weitergeführt wird, ist dabei eine offensichtliche Möglichkeit der konstruktiven Ausgestaltung des Bodenkontakts, des Stapelkontakts gegenüber dem Gitterkorb und der leitenden Verbindung. Die konkrete Ausgestaltung des Boden- sowie des Stapelkontaktes und deren Verbindung hängt dabei bspw. von der Größe und Lage der beiden Kontakte ab. Eine konstruktiv besonders einfache Ausgestaltung ergibt sich dabei wenn in

naheliegender Weise die leitende Verbindung in Form eines gemeinsamen Leiterstreifens an der Außenseite der Palette entlang geführt wird.

5.3.5 Der Palettenbehälter nach dem Anspruch 1 beruht somit gegenüber dem hinsichtlich der Stapelbarkeit modifizierten zweiten Ausführungsbeispiel nach D3 (vgl. obigen Abschnitt 5.1.4), unter Berücksichtigung der übrigen Offenbarung der D3 und allgemeinen Fachwissens und fachmännischen Handelns nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

5.3.6 Obiges Ergebnis lässt sich, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, auch aus einer Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen D3 und D5.2 herleiten.

Zieht der Fachmann, ausgehend von dem nächstkommenden Stand der Technik (vgl. obigen Abschnitt 5.1.4), die Vorgehensweise zur Erdung bei einer Palette aus nichtleitfähigem Material nach der D5.2 heran, dann erkennt er unmittelbar, dass das U-förmige Bauteil 70 (vgl. obigen Abschnitt 4.2.1) geradezu für die Erdung des Palettenbehälters nach dem nächstkommenden Stand der Technik "zugeschnitten ist". Es bedarf nämlich lediglich einer größenmäßigen Abstimmung an die Höhe der Holzpalette als Voraussetzung dafür, das U-förmige Bauteil seitlich auf die Palette aufzuschieben. Damit ergibt sich durch das U-förmige Bauteil als einziges zusätzliches Mittel eine Erdung des Gitterkorbes gegenüber einer Bodenberührung. Es ist in diesem Fall nicht nur selbstverständlich, sondern es drängt sich geradezu auf, dass dann, wenn ein Stapelkontakt vorzusehen ist, dieser, wie der Bodenkontakt, an dem

unteren Schenkel des U-förmigen Bauteils ausgebildet bzw., bei entsprechender Länge, an diesem angeformt wird.

Folglich beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auch gegenüber einer Gesamtschau der Entgegenhaltungen D3 und D5.2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

Hilfsantrag 1

6. Es kann dahingestellt bleiben ob dieser Hilfsantrag, dem Antrag der Beschwerdeführerin folgend überhaupt in das Verfahren zuzulassen ist, da der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 aus den nachfolgenden Gründen jedenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründet. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch das Merkmal, dass die leitende Verbindung an der Oberseite der Palette unmittelbar unter dem Gitterkorb eingeklemmt ist.

Durch dieses Merkmal wird, entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin, bewirkt, dass sich eine einfache, der Erdung dienende, elektrisch leitende Verbindung zwischen der Unterseite des Gitterkorbs zu dem an der Oberseite der Palette vorgesehenen Schenkel ergibt.

Die seitens der Beschwerdegegnerin angesprochene weitere Wirkung, nach der sich ein sicherer Kontakt auch bei einer Relativbewegung des Gitterkorbes gegenüber der Palette ergibt, kann, wie in der mündlichen Verhandlung angesprochen, nicht als sich aufgrund der Merkmalskombination des Anspruchs 1 zwingend ergebend angesehen und deshalb nicht berücksichtigt werden. Eine

derartige Wirkung setzt nämlich zum einen voraus, dass der Gitterrahmen tatsächlich verschieblich auf der Palette angeordnet ist. Nach der Beschreibung des Streitpatents (vgl. Abschnitt [0024]) ist der Gitterrahmen jedoch bspw. mit der Palette verschraubt. Weiterhin enthält der Anspruch 1 weder eine Angabe betreffend das Ausmaß einer Relativbewegung des Gitterrahmens gegenüber der Palette noch eine betreffend der Größe des Teils der elektrisch leitenden Verbindung, durch die ein Kontakt zu der Unterseite des Gitterkorbs geschaffen wird.

Aber auch dann, wenn die behauptete Wirkung berücksichtigt wird, vermag das zusätzliche Merkmal dieses Anspruchs 1 nicht zu einem auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand zu führen.

Dies deshalb, weil bspw. die naheliegende Verwendung des U-förmigen Bauteils nach D5.2 bei der Palette nach dem nächstkommenden Stand der Technik dazu führt, dass die durch den oberen Schenkel dieses Bauteils gebildete leitende Verbindung entsprechend der Wirkung des zusätzlichen Merkmals des Anspruchs 1 unmittelbar unter dem Gitterkorb liegt und somit durch diesen eingeklemmt wird. In D5.2 ist der Palettenrahmen 24, 44 mit der Palette verschraubt, siehe Abschnitt [0024].

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem ersten Hilfsantrag beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

Hilfsantrag 2

7. Der Gegenstand des Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist durch seine Änderung unzulässig erweitert und verstößt somit gegen das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ.
- 7.1 Der genannte Anspruch 1 weist u.a. das, die Form des Leiterstreifens betreffende, gegenüber dem Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 zusätzliche Merkmal auf, nach dem dieser einen waagrechten oberen Schenkel, einen senkrechten Schenkel und einen **gekröpften** unteren Schenkel aufweist.
- 7.2 Die Beschwerdegegnerin hat bezüglich der Offenbarung dieses zusätzlichen Merkmals auf den Abschnitt [0025] der Beschreibung des Streitpatents verwiesen (Seite 4, 2. Absatz der ursprünglich eingereichten Anmeldung, Abschnitt [0016] der A2 Schrift). Sie hat dazu ausgeführt, dass das zusätzliche Merkmal alle wesentlichen Aspekte betreffend die Ausbildung des Leiterstreifens umfasse.
- 7.3 Diese Ausführungen vermochten die Kammer nicht zu überzeugen. Wie bereits in dem Ladungsbescheid (Punkt 5.2.4) betreffend diese Änderung angekündigt, ist zu prüfen, inwieweit die Aufnahme dieses zusätzlichen Merkmals, ohne die weitere Aufnahme von Merkmalen, die die Anordnung dieses Leiterstreifens an der Palette und dessen elektrisch leitende Verbindung zu dem Gitterkorb und dessen Erdung gegenüber dem Boden betreffen (vgl. Abschnitte [0027], [0028] und [0029] der A2 Schrift), dem Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ entspricht. Als Ergebnis dieser Überprüfung ist festzustellen, dass wesentliche, mit der Ausbildung des Leiterstreifens in

Verbindung stehende Merkmale bezüglich seiner Anpassung an die Form der Palette nicht mit in den Anspruch aufgenommen worden sind. Damit erfüllt der Anspruch 1, infolge der isolierten Aufnahme von Merkmalen, die mit weiteren Merkmalen in engem Zusammenhang stehen, nicht das Erfordernis des Artikels 123(2) EPÜ.

Hilfsantrag 3

8. Die zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 umfassen neben dem angesprochenen zusätzlichen Merkmal des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 die Anpassung der Form des Leiterstreifens an die die Form der Palette definierende Merkmale. Der Gegenstand Anspruchs wird deshalb als dem Erfordernis Artikels 123 (2) EPÜ genügend angesehen. Auf diesen Aspekt, wie auch den Einwand der Beschwerdeführerin gegen das Zulassen dieses Anspruchs aufgrund dessen verspäteten Einreichen, ist, aufgrund des nachfolgenden Ergebnisses der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht weiter einzugehen.
- 8.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Es ist zunächst davon auszugehen, dass die nunmehr im Anspruch definierte Form der Unterseite der Palette mit Klötzen und einer Kufenleiste, wie seitens der Beschwerdeführerin ausgeführt, der üblichen Bauweise einer Holzpalette entspricht.
- 8.2 Die Anpassung des Bodenkontakts und des Stapelkontakts an die durch die Unterseite der Palette vorgegebene Form ist, wie seitens der Beschwerdeführerin argumentiert, als selbstverständlich anzusehen.

- 8.3 Die zusätzlichen Merkmale vermögen, mangels einer synergistischen Wirkung, folglich auch in ihrer Gesamtheit nicht dazu zu führen, dass der Palettenbehälter nach dem Anspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

Hilfsantrag 4 / Antrag auf Zurückverweisung

9. Dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückverweisung der Angelegenheit zur weiteren Entscheidung durch die Einspruchsabteilung (Artikel 111 (2) EPÜ) hat die Beschwerdeführerin widersprochen.

- 9.1 Der Antrag wurde darauf stützt, dass hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, insbesondere im Hinblick auf den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3, eine Prüfung durch zwei Instanzen sachdienlich sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der dabei heranzuziehende Stand der Technik nach den Entgegenhaltungen D3 und D5.2 erst mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden sei.

- 9.2 Die Kammer hat ihr Ermessen gemäß Artikel 111 (1) EPÜ dahingehend ausgeübt, in der Sache selbst entscheiden und folglich den Antrag auf Zurückverweisung zurückzuweisen.

Sie hat dabei, übereinstimmend mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, Folgendes berücksichtigt:

Der durch den nächstkommenden Stand der Technik gemäß D3 bekannte Palettenbehälter unterscheidet sich, wie seitens der Beschwerdegegnerin anerkannt, nicht grundlegend von dem im Einspruchsverfahren bezüglich der

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigten Stand der Technik. Die mit der Beschwerdebegründung eingereichten und in das Verfahren zugelassenen Entgegenhaltungen D3 und D5.2 sind weder umfangreich noch ist deren Inhalt schwer zu erfassen. Es bestand somit ausreichend Gelegenheit für die Beschwerdegegnerin auf diesen neuen Stand der Technik zu reagieren.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

G. Nachtigall

H. Meinders