

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 9. Juli 1997
T 1105/96 – 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

**Anmelder: HAMAMATSU
PHOTONICS K.K.**

Stichwort: Anträge/HAMAMATSU

Regel: 67, 68 (2), 86 (3) EPÜ

**Schlagwort: "weiterer Hilfsantrag für
gewährbar, aber als unzulässig
erklärt, falls nicht auf alle früheren
Anträge verzichtet wird" –
"wesentlicher Verfahrensmangel" –
"Beschwerde auf der Grundlage
eines weiteren Hilfsantrags statt-
gegeben"**

Leitsätze

*I. Ein Anmelder ist berechtigt, zusätz-
lich zu einem Hauptantrag einen oder
mehrere Hilfsanträge zu stellen und
alle diese Anträge auch dann auf-
rechtzuerhalten (d. h., sie nicht
zurückzunehmen oder auf sie zu
verzichten), wenn ihm die Prüfungs-
abteilung ihre Auffassung mitteilt,
alle Anträge mit Ausnahme des letz-
ten Hilfsantrags (möglicherweise mit
weiteren Änderungen) seien unzuläs-
sig oder nicht gewährbar; er hat dann
Anspruch auf eine mit Gründen ver-
sehene, beschwerdefähige Entschei-
dung über die Zurückweisung jedes
einzelnen Antrags.*

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1
dated 9 July 1997
T 1105/96 – 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

**Applicant: HAMAMATSU
PHOTONICS K.K.**

Headword: Requests/HAMAMATSU

Rule: 67, 68(2), 86(3) EPC

**Keyword: "Further auxiliary request
indicated to be allowable but stated
to be inadmissible unless all previous
requests are abandoned" – "Sub-
stantial procedural violation" –
"Appeal allowed on basis of further
auxiliary request"**

Headnote

*I. An applicant has a right both to file
one or more auxiliary requests in
addition to a main request, and to
maintain all such requests (that is,
not to withdraw or abandon them),
even if the Examining Division
communicates its view that all except
the last auxiliary request (possibly
with further amendment) are
inadmissible or unallowable, and he
is then entitled to a reasoned
appealable decision in respect of
rejection of each such request.*

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.4.1,
en date du 9 juillet 1997
T 1105/96 – 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson
Membres : U.G.O. Himmler
R.K. Shukla

**Demandeur : HAMAMATSU
PHOTONICS K.K.**

Référence : Requêtes/HAMAMATSU

Règle : 67, 68(2), 86(3) CBE

**Mot-clé : "Requête subsidiaire sup-
plémentaire jugée admissible, mais
qui sera déclarée irrecevable si le
demandeur ne retire pas toutes ses
requêtes précédentes" – "Vice sub-
stantiel de procédure" – "Décision de
faire droit au recours sur la base
d'une nouvelle requête subsidiaire"**

Sommaire

*I. Un demandeur a le droit de dépo-
ser à la fois une ou plusieurs requê-
tes subsidiaires en sus de la requête
principale et de maintenir toutes ces
requêtes (c'est-à-dire de ne pas les
retirer), même si la division d'exa-
men lui fait savoir qu'elle les juge
toutes irrecevables ou inadmissibles,
à l'exception de la dernière requête
subsidiaire (sous réserve toutefois
qu'elle fasse le cas échéant l'objet
d'une nouvelle modification), et il a
par conséquent le droit d'obtenir que
la décision de rejet rendue au sujet
de chacune de ces requêtes soit
dûment motivée et susceptible de
recours.*

II. Hat eine Prüfungsabteilung ihre Auffassung mitgeteilt, daß ein weiterer Antrag in Form einer geänderten Fassung eines Anspruchs gewährbar wäre, so stellt die Zurückweisung eines solchen weiteren Antrags im voraus, nämlich für den Fall, daß der Anmelder nicht auf alle im Rang vorgehenden Anträge verzichtet, eine unrechtmäßige Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ und einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Anschluß an eine mündliche Verhandlung, die am 29. Juli 1996 stattfand, wurde diese Anmeldung durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 7. August 1996 mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags weise keine erfinderische Tätigkeit auf. Ferner wurde in der Entscheidung erklärt, der erste und der zweite Hilfsantrag der Anmelderin seien unzulässig gemäß Regel 86 (3) EPÜ, weil sie sich auf andere, in bezug auf den Hauptantrag uneinheitliche Erfindungen bezögen.

II. Ausweislich der ebenfalls auf den 7. August 1996 datierten Niederschrift über die mündliche Verhandlung wurde der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, nach vorläufiger Auffassung der Prüfungsabteilung sei der Hauptantrag mangels erfinderischer Tätigkeit und wegen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht gewährbar, und der erste und der zweite Hilfsantrag bezögen sich nicht auf dieselbe Erfindung wie der Hauptantrag. Ihr wurde auch mitgeteilt, daß "ein durch Aufnahme der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1, 3 und 28 geänderter neuer Anspruch auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags (wie schon in einem Bescheid vom 13. Januar 1995 vorgeschlagen) ... annehmbar wäre." Nach dem Vorbringen weiterer Argumente und einer Unterbrechung der Verhandlung wurde die Anmelderin davon unterrichtet, daß der Hauptantrag nicht gewährbar sei und die beiden Hilfsanträge nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zulässig seien; ein neuer Hauptantrag auf der Grundlage des vorgeschlagenen neuen Anspruchs aber "wäre ... gewährbar ... und zulässig, sofern auf den Hauptantrag sowie den ersten und den zweiten Hilfsantrag, die derzeit vorliegen, verzichtet wird." Nach einer weiteren Unterbrechung der Verhandlung erklärte die Anmelderin, "daß zur Zeit kein neuer Hilfsantrag gestellt wird und der Hauptantrag sowie der erste und der zweite Hilfsantrag ... als Schlußantrag aufrecht-

II. Where an Examining Division has communicated its view that a further request in the form of an amended text of a claim would be allowable, the rejection in advance of such a further request unless all preceding requests are abandoned is an unlawful exercise of discretion under Rule 86(3) EPC, and a substantial procedural violation within Rule 67 EPC.

Summary of facts and submissions

I. This application was refused by a decision of the Examining Division dated 7 August 1996 following oral proceedings held on 29 July 1996, on the ground of lack of inventive step of the subject-matter of claim 1 of the main request. Furthermore, according to the decision the first and second auxiliary requests which had been filed by the applicant were held to be inadmissible under Rule 86(3) EPC because they related to different inventions which were not in unity with the main request.

II. According to the minutes of the oral proceedings, which are also dated 7 August 1996, during the oral proceedings the applicants were informed that according to the initial opinion of the Examining Division the main request was not allowable due to lack of inventive step and violation of Article 123(2) EPC, and the first and second auxiliary requests did not relate to the same invention as the main request. The applicants were also informed that "a new claim based on the second subsidiary request amended to include the features of original claims 1, 3 and 28 (as earlier suggested in a communication dated 13 January 1995) ... would be acceptable". Following the presentation of further arguments and an interruption of the proceedings, the applicants were informed that the main request was not allowable and that the two auxiliary requests were not admissible under Rule 86(3) EPC, but that a new main request based on the suggested new claim "would be allowable ... and ... would be admissible provided that the present main, first and second requests were abandoned". Following a further interruption of the proceedings the applicants stated "that no new subsidiary request would be filed at present, and that the main, first and second requests ... were maintained as a final request". The decision to refuse the main request under Article 52(1) EPC and not to admit the two auxiliary

II. Lorsqu'une division d'examen a fait savoir qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à modifier le texte d'une revendication, mais décide à l'avance de rejeter une telle requête au cas où toutes les requêtes précédentes ne seraient pas retirées, elle fait un usage abusif du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu de la règle 86(3) CBE, et sa décision est entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite d'une procédure orale tenue le 29 juillet 1996, la division d'examen avait décidé le 7 août 1996 de rejeter la demande en cause au motif que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive, et fait savoir d'autre part qu'en vertu de la règle 86(3) CBE, elle ne pouvait faire droit aux première et deuxième requêtes subsidiaires présentées par le demandeur, car elles avaient trait à des inventions différentes présentant une absence d'unité par rapport à l'invention faisant l'objet de la requête principale.

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale, daté lui aussi du 7 août 1996, que la division d'examen avait annoncé au demandeur, au cours de la procédure orale, qu'elle estimait pour l'instant ne pouvoir faire droit à sa requête principale, car l'objet de la demande n'impliquait pas d'activité inventive et ne répondait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE; de plus, les première et deuxième requêtes subsidiaires ne portaient pas sur la même invention que la requête principale. La division d'examen avait également signalé au demandeur qu'elle pourrait "accepter une nouvelle revendication correspondant à la revendication selon la deuxième requête subsidiaire, à condition que cette revendication soit modifiée de manière à englober les caractéristiques figurant dans les revendications initiales 1, 3 et 28, comme [elle l'avait] déjà suggéré dans une notification en date du 13 janvier 1995". De nouveaux arguments ont alors été avancés, et, après une interruption de la procédure, le demandeur a été informé qu'il ne pouvait être fait droit à sa requête principale et que ses deux requêtes subsidiaires étaient jugées irrecevables en vertu de la règle 86(3) CBE, mais que la division d'examen pourrait juger recevable une nouvelle requête principale fondée sur le texte de la nouvelle revendication suggéré par elle et faire droit à cette nouvelle requête, à condition que le demandeur retire le

erhalten werden." Daraufhin wurde die Entscheidung verkündet, den Hauptantrag nach Artikel 52 (1) EPÜ zurückzuweisen und die beiden Hilfsanträge nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuzulassen.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein. Die Beschwerdeschrift wurde am 16. Oktober 1996 eingereicht; darin hieß es, daß "die Anmelderin beabsichtigt, einen geänderten Anspruchssatz zusammen mit der noch folgenden Beschwerdebegründung einzureichen", und es wurde Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ beantragt. Außerdem wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ mit der Begründung beantragt, dies "entspreche ... der Billigkeit, da die mündliche Verhandlung mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet gewesen sei." Die Beschwerdebegründung wurde am 9. Dezember 1996 eingereicht; sie enthielt ordnungsgemäß eine geänderte Beschreibung sowie geänderte Ansprüche und gründete den Antrag, der Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung abzuhelfen, auf die einschlägigen Teile der Entscheidung sowie auf "die in der mündlichen Verhandlung gemachten Zusagen". Zusammen mit der Begründung wurde ebenfalls am 9. Dezember 1996 ein gesondertes Schreiben eingereicht, in dem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr mit der Begründung beantragt wurde, die mündliche Verhandlung sei mit wesentlichen Verfahrensmängeln behaftet gewesen; dieses Schreiben läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Als sich die Prüfungsabteilung mit der Frage befaßt habe, ob ein weiterer Hilfsantrag auf der Grundlage eines wie vorgeschlagen geänderten Anspruchs mit dem Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 28 zulässig wäre, hätten wesentliche Verfahrensmängel vorgelegen. Die Prüfungsabteilung habe erklärt, daß "eine solche Änderung vorgenommen werden kann, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die Anmelderin auf ihren Haupt- sowie ihren ersten und zweiten Hilfsantrag verzichtet." Die Zulässigkeit des weiteren Hilfsantrags von einer solchen Voraussetzung abhängig zu machen, sei "eindeutig ein Mißbrauch der Befugnis der Prüfungsabteilung nach

requests under Rule 86(3) was then announced.

III. The applicants duly filed an appeal. The notice of appeal was filed on 16 October 1996, and stated that "the applicants intend to file an amended set of claims with the Statement of Grounds to follow", and requested interlocutory revision under Article 109 EPC. The notice of appeal also requested reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC, as being "equitable by reason of a substantial procedural violation occurring during the oral proceedings ...". The grounds of appeal were filed on 9 December 1996, and duly included an amended description and amended claims, and referred to the specified parts of the decision, as well as "the undertakings given at the oral proceedings" as a basis for requesting rectification of the decision of the Examining Division by interlocutory revision. The grounds of appeal were accompanied by a separate letter also filed on 9 December 1996, which requested reimbursement of the appeal fee on the basis of alleged substantial procedural violations during the oral proceedings, which letter may be summarised as follows:

Substantial procedural violations occurred during consideration by the Examining Division as to whether a further auxiliary request based on a suggested amended claim including the subject-matter of original claim 28 would be admissible. The Examining Division "stated that such an amendment could be entered, but only on condition that the Applicant's main, first auxiliary and second auxiliary requests were abandoned". The placing of such a condition upon the admissibility of the further auxiliary request was said to be "clearly an abuse of the Examining Division's power under Rule 86(3) EPC." Reference was made to Decision T 166/86 as setting out the proper basis on

texte actuel de sa requête principale et de ses première et deuxième requêtes subsidiaires. Après une nouvelle interruption de la procédure, le demandeur a déclaré "qu'il ne présenterait pas à ce stade de nouvelle requête subsidiaire et qu'il maintenait définitivement sa requête principale ainsi que ses première et deuxième requêtes subsidiaires." A la suite de cette déclaration, la division d'examen a pris la décision de rejeter la requête principale en vertu de l'article 52(1) CBE, et a refusé d'accepter les deux requêtes subsidiaires, en application de la règle 86(3) CBE.

III. Le demandeur a formé recours en bonne et due forme. Dans son acte de recours déposé le 16 octobre 1996, il annonçait son intention de produire un jeu de revendications modifiées en même temps qu'il déposerait son mémoire exposant les motifs du recours, et demandait une révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE. Il demandait également le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, ce remboursement apparaissant équitable du fait que la procédure orale était entachée d'un vice substantiel ... Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 9 décembre 1996, où figurait un texte modifié de la description et des revendications, le demandeur faisait valoir les parties de la décision qui viennent d'être citées ainsi que "les promesses qui lui avaient été faites au cours de la procédure orale" pour justifier sa requête visant à faire rectifier la décision de la division d'examen par voie de révision préjudicielle. Le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné d'une lettre, produite elle aussi le 9 décembre 1996, dans laquelle il demandait le remboursement de la taxe de recours en raison des vices substantiels dont était entachée selon lui la procédure orale. Le contenu de cette lettre peut être résumé comme suit :

La procédure était entachée de vices substantiels du fait que lorsque la division d'examen avait examiné s'il était possible de considérer comme recevable une nouvelle requête subsidiaire dans laquelle, comme elle l'avait proposé, le texte de la revendication aurait été modifié de manière à englober l'objet de la revendication initiale 28, elle avait déclaré "qu'elle pourrait accepter une telle modification, à condition toutefois que le demandeur retire sa requête principale ainsi que ses première et deuxième requêtes subsidiaires." Selon le requérant, en subordonnant la recevabilité de la nouvelle requête subsidiaire au respect de cette condition, la division d'examen avait de

Regel 86 (3) EPÜ." Es wurde auf die Entscheidung T 166/86 verwiesen, die Aufschluß darüber gebe, wie das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ordnungsgemäß auszuüben sei. Die Prüfungsabteilung habe zu Unrecht versucht, "die Anmelderin zu zwingen, auf ihr Recht zu verzichten, die bevorstehende Entscheidung ... über den Haupt- sowie den ersten und den zweiten Hilfsantrag mit der Beschwerde anzufechten." Ferner habe sie ihre Entscheidung entgegen der Bestimmung in Regel 68 (2) EPÜ praktisch nicht begründet (siehe Entscheidung T 183/89), "sondern sich statt dessen fälschlich darauf gestützt, die Ausübung ihres Ermessens mit einer Voraussetzung zu verknüpfen."

IV. In einem weiteren Schreiben vom 23. Januar 1997, das im Beschwerdeverfahren eingereicht wurde, beanstandete die Anmelderin, die Prüfungsabteilung habe es unter Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes und zu Unrecht abgelehnt, ihrer Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ abzuwehren, denn in der mündlichen Verhandlung sei ihr Abhilfe zugesichert worden. Auf einen Bescheid der Beschwerdekammer hin, in dem unter anderem darauf hingewiesen wurde, daß die Prüfungsabteilung der Beschwerde wahrscheinlich deshalb nicht abgeholfen habe, weil die Anmelderin zusätzlich das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels geltend gemacht habe (das nicht im Abhilfeverfahren behandelt werden könne), zog die Anmelderin ihre Behauptung zurück, es sei gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen worden.

Entscheidungsgründe

1. Bekanntlich können sowohl im Prüfungs- als auch im Einspruchsverfahren vor dem EPA Änderungen an der Fassung einer Anmeldung oder eines Patents in Form eines Hauptantrags und eines oder mehrerer Hilfsanträge vorgeschlagen werden (siehe Rechtsauskunft 15/84, ABI. EPA 1984, 491; T 79/89, ABI. EPA 1992, 283; T 234/86, ABI. EPA 1989, 79; T 169/96 vom 30. Juli 1996). Ein Hilfsantrag ist ein Antrag, der erst dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptantrag oder ein im Rang vorgehender Hilfsantrag für nicht gewährbar erklärt wird (T 153/85, ABI. EPA 1988, 1).

which the discretion under Rule 86(3) EPC should be exercised. The Examining Division wrongly attempted "to force the Applicant to abandon its right to appeal the ... imminent decision regarding the main, first auxiliary and second auxiliary requests". Furthermore, the Examining Division failed to provide any real reasoning for its decision not to admit the further auxiliary request, as required under Rule 68(2) EPC (see Decision T 183/89), "but instead erroneously relied on attaching a condition to the exercise of its discretion."

IV. In a further letter dated 23 January 1997 which was filed in the appeal proceedings, the applicants complained that the action of the Examining Division in failing to grant interlocutory revision under Article 109 EPC was in bad faith and incorrect, having regard to the assurances given by the Examining Division during the oral proceedings to the effect that they would grant interlocutory revision. Following a communication on behalf of the Board of Appeal in which inter alia it was pointed out that the Examining Division probably did not grant interlocutory revision because of the additional allegation by the applicants that a substantial procedural violation had occurred (which could not be dealt with by interlocutory revision), the applicants withdrew the allegation of bad faith.

Reasons for the decision

1. It is very well established that in both examination and opposition proceedings before the EPO amendments to the text of an application or patent may be proposed in the form of main and one or more auxiliary requests (see Legal Advice 15/84, OJ EPO 1984, 491; T 79/89, OJ EPO 1992, 283; T 234/86, OJ EPO 1989, 79; T 169/96, 30 July 1996). An auxiliary request is a request which is contingent on the main request or any preceding auxiliary request being held to be allowable (T 153/85, OJ EPO 1988, 1).

toute évidence fait un usage abusif du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en vertu de la règle 86(3) CBE. Le requérant a signalé que la décision T 166/86 avait donné une bonne définition du cadre dans lequel la division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la règle 86(3) CBE. C'est à tort que la division d'examen avait tenté de "contraindre le demandeur à renoncer à former recours, comme il en avait le droit, contre la décision qu'elle allait prendre au sujet de sa requête principale et de ses première et deuxième requêtes subsidiaires." De surcroît, la division d'examen n'avait pas réellement motivé sa décision de rejeter la nouvelle requête subsidiaire, comme elle y était tenue en vertu de la règle 68(2) CBE (cf. décision T 183/89) ; "au lieu de cela, elle avait, à tort, posé une condition pour consentir à exercer son pouvoir d'appréciation."

IV. Dans une nouvelle lettre en date du 23 janvier 1997 produite durant la procédure de recours, le demandeur a dénoncé la mauvaise foi et le comportement peu correct de la division d'examen, qui n'avait pas accepté de procéder à la révision préjudicielle prévue à l'article 109 CBE, alors qu'elle s'était engagée au cours de la procédure orale à consentir à cette révision préjudicielle. La Chambre ayant dans une notification signalé notamment au requérant que si la division d'examen n'avait pas consenti à procéder à la révision préjudicielle, c'était probablement parce que le requérant avait fait valoir en outre que la procédure était entachée de vices substantiels (ce qui ne pouvait être examiné dans le cadre d'une révision préjudicielle), le requérant a renoncé à alléguer la mauvaise foi.

Motifs de la décision

1. Il est tout à fait admis que le demandeur (ou le titulaire d'un brevet) puisse, aussi bien au stade de la procédure d'examen que de la procédure d'opposition devant l'OEB, présenter une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires en vue d'apporter des modifications au texte de sa demande (ou de son brevet) (cf. renseignement juridique 15/84, JO OEB 1984, 491 ; décisions T 79/89, JO OEB 1992, 283, T 234/86, JO OEB 1989, 79, T 169/96, en date du 30 juillet 1996). Une requête subsidiaire est une requête qui ne vaut que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou aux requêtes subsidiaires précédentes (décision T 153/85, JO OEB 1988, 1).

Werden zusätzlich zum Hauptantrag ein oder mehrere Hilfsanträge gestellt (wie im vorliegenden Fall), so ist das EPA an diese Anträge und ihre Rangfolge gebunden. Bevor es über einen Hilfsantrag entscheiden kann, muß es den Hauptantrag und alle im Rang vorgehenden Hilfsanträge prüfen und darüber entscheiden (Art. 113 (2) EPÜ; T 155/88 vom 14. Juli 1989 und T 484/88 vom 1. Februar 1989, jeweils zitiert in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA"; T 169/96 (s. o.)), solange auf diese vorgehenden Anträge nicht verzichtet worden ist und sie deshalb noch anhängig sind (T 169/96 (s. o.)).

Ein Anmelder ist somit berechtigt, zusätzlich zu einem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge zu stellen und alle diese Anträge aufrechtzuerhalten (d. h., sie nicht zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten), auch wenn ihm die Prüfungsabteilung ihre Auffassung mitteilt, alle Anträge mit Ausnahme des letzten Hilfsantrags (möglicherweise mit weiteren Änderungen) seien unzulässig oder nicht gewährbar. Hält der Anmelder unter diesen Umständen seinen Hauptantrag und seine früheren Hilfsanträge aufrecht, so hat er Anspruch auf eine mit Gründen versehene, beschwerdefähige Entscheidung über die Zurückweisung jedes einzelnen Antrags.

2. Im vorliegenden Fall erklärte die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung ausweislich der in Nummer II zusammengefaßten Niederschrift vom 7. August 1996 über diese Verhandlung, eine geänderte Fassung des Anspruchs 1 der Anmeldung wäre gewährbar, werde aber nur dann als zulässiger Antrag betrachtet, wenn auf alle anderen im Rang vorgehenden anhängigen Anträge verzichtet werde. Die Anmelderin verzichtete nicht auf die vorgehenden anhängigen Anträge und, was nicht überraschend ist, reichte auch keine geänderte Fassung des Anspruchs 1 ein, wie dies die Prüfungsabteilung angeregt hatte, da ihr ja bereits mitgeteilt worden war, daß diese nicht zulässig wäre, wenn sie nicht auf die vorgehenden Anträge verzichte.

3. In der Entscheidung T 155/88 (s. o.) hieß es im Zusammenhang mit einem Einspruchsverfahren, daß es "eindeutig völlig falsch wäre, wenn eine Einspruchsabteilung versuchen würde, von einem Patentinhaber die Rücknahme eines Haupt- oder eines Hilfsantrags 'zu verlangen'". Ebenso ist es völlig falsch, wenn eine Prü-

When one or more auxiliary requests are filed in addition to the main request (as in the present case), the EPO is bound to these requests, and to their order. Before a decision can be made in relation to an auxiliary request, the main request and all preceding auxiliary requests must be examined and decided upon (Article 113(2) EPC; T 155/88, 14 July 1989, and T 484/88, 1 February 1989, both cited in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO; T 169/96 supra) – so long as such preceding requests have not been withdrawn, and are therefore still pending (T 169/96 supra).

Thus, an applicant has a right to file one or more auxiliary requests in addition to a main request, and has a right to maintain all such requests (that is, not to withdraw or abandon them), even if the Examining Division communicates its view that all requests except the last auxiliary request (possibly with further amendment) are inadmissible or unallowable. If the applicant does maintain such main and previous auxiliary requests in such circumstances, he is entitled to a reasoned appealable decision in respect of rejection of each such request.

2. In the present case, according to the minutes of the oral proceedings before the Examining Division dated 7 August 1996 as summarised in paragraph II above, during such oral proceedings the Examining Division stated in effect that an amended text of claim 1 of the application would be allowable, but that such an amended text for claim 1 would only be regarded as an admissible request provided that all the other pending preceding requests were abandoned. The applicant did not abandon the preceding pending requests; and, not surprisingly, he did not file an amended text of claim 1 as suggested by the Examining Division, because he had already been told that it would not be admissible unless the preceding requests were abandoned.

3. It was stated in T 155/88 (supra) in the context of opposition proceedings that "It would clearly be very wrong if an Opposition Division did attempt to "require" a patentee to withdraw a main request or any auxiliary request". It is similarly very wrong for an Examining Division to make it a condition for admissibility

Lorsqu'il est présenté une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de la requête principale (comme c'est le cas en l'espèce), l'OEB est tenu d'examiner ces requêtes, et cela dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Avant de pouvoir statuer sur une requête subsidiaire, il doit examiner la requête principale et toutes les requêtes subsidiaires qui précèdent et statuer à leur sujet (cf. article 113(2) CBE, décisions T 155/88, en date du 14 juillet 1989 et T 484/88, en date du 1^{er} février 1989, toutes deux citées dans le recueil de Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, et décision susmentionnée T 169/96), du moins tant que ces requêtes précédentes n'ont pas été retirées et demeurent donc en instance (T 169/96).

Un demandeur a par conséquent le droit de présenter une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de la requête principale et de maintenir toutes ses requêtes (c'est-à-dire de ne pas les retirer), même si la division d'examen lui fait savoir qu'elle juge toutes irrecevables ou inadmissibles, à l'exception de la dernière requête subsidiaire (sous réserve toutefois qu'elle fasse le cas échéant l'objet d'une nouvelle modification). En pareil cas, si le demandeur maintient ses requêtes principale et subsidiaire(s), il a le droit d'obtenir que la décision de rejet rendue au sujet de chacune de ses requêtes soit dûment motivée et susceptible de recours.

2. En l'espèce, selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen, daté du 7 août 1996 (cf. le résumé donné ci-dessus au point II), la division d'examen avait en fait déclaré au cours de la procédure orale qu'elle pourrait accepter un texte modifié de la revendication 1 de la demande, mais que ce texte ne serait recevable que si le demandeur retirait toutes ses autres requêtes encore en instance. Le demandeur n'avait pas retiré ses requêtes précédentes encore en instance et, bien entendu, n'avait pas produit de texte modifié de la revendication 1, comme la division d'examen l'avait suggéré, car il avait déjà été informé qu'un tel texte ne serait recevable que s'il acceptait de retirer toutes ses requêtes précédentes.

3. Dans l'affaire T 155/88 (citée ci-dessus), il avait été déclaré dans le cadre d'une procédure d'opposition que "la division d'opposition commettrait certainement une grave faute si elle tentait d'"exiger" du titulaire d'un brevet qu'il retire sa requête principale ou une de ses requêtes subsidiaires". De même, une division

fungsabteilung die Zulässigkeit eines weiteren Antrags davon abhängig macht, daß auf alle im Rang vorgehenden Anträge verzichtet wird. Wie bereits festgestellt, ist ein Anmelder berechtigt, einen Hauptantrag und einen oder mehrere Hilfsanträge zu stellen und auch aufrechtzuerhalten. Im vorliegenden Fall scheint in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung unverhohlen der Versuch gemacht worden zu sein, die Anmelderin zum Verzicht auf die im Rang vorgehenden Anträge und somit auf ihr Recht zu zwingen, die Zurückweisung der vorgehenden Anträge anzufechten.

4. Ob ein nach der Erwidern auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung gestellter Haupt- oder Hilfsantrag zulässig ist, liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung (R. 86 (3) EPÜ). Dieses Ermessen muß sie rechtmäßig unter Berücksichtigung der relevanten Umstände ausüben. In einem Fall wie diesem, in dem eine Prüfungsabteilung erklärt hat, daß ein weiterer Antrag in Form einer geänderten Fassung für den Hauptanspruch einer Anmeldung gewährtbar wäre, ist schwer vorstellbar, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung die Zulässigkeit eines solchen Antrags in Ausübung ihres Ermessens rechtmäßig verneinen könnte. Einen solchen weiteren Hilfsantrag im voraus zurückzuweisen, falls nicht auf alle im Rang vorgehenden Anträge verzichtet wird, stellte im vorliegenden Fall sicherlich einen Verfahrensmißbrauch, eine unrechtmäßige Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ und mithin einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht eindeutig der Billigkeit.

5. Die Anmelderin hat in ihrer Beschwerdebegründung die Erteilung eines Patents in der Fassung beantragt, die die Prüfungsabteilung im Verfahren vor ihr für gewährtbar erklärt hatte. Hätte die Anmelderin in der Beschwerdebegründung nicht behauptet, das Prüfungsverfahren sei mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet, so hätte die Prüfungsabteilung ihrer Beschwerde nach Artikel 109 EPÜ abhelfen müssen. Der Beschwerde ist deshalb eindeutig stattzugeben.

6. Die Kammer stellt auch fest, daß in der angefochtenen Entscheidung der erste und der zweite Hilfsantrag mit

of a further request that all preceding requests must be abandoned. As stated above, an applicant has a right both to file and to maintain on file a main request and one or more auxiliary requests. What happened during the oral proceedings before the Examining Division in the present case appears to have been a blatant attempt to coerce the applicant into abandoning the preceding requests, and thus into abandoning the right to appeal against the rejection of the preceding requests.

4. The admissibility of any main or auxiliary request which is filed after the reply to the first communication from the Examining Division is a matter within the discretion of the Examining Division (Rule 86(3) EPC). Such discretion must be exercised lawfully having regard to the relevant circumstances. In a case such as the present, where an Examining Division has indicated that a further request in the form of an amended text for the main claim of an application would be allowable, it is difficult to imagine any circumstances in which it would be lawful for the Examining Division to deny the admissibility of such request, in the exercise of such discretion. Certainly, in the circumstances of the present case, the rejection in advance of such a further auxiliary request unless all preceding requests were abandoned was an abuse of procedure, an unlawful exercise of discretion under Rule 86(3) EPC, and thus a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC. Reimbursement of the appeal fee is clearly equitable.

5. In the statement of grounds of appeal the applicant has requested grant of a patent with text which had been indicated as allowable by the Examining Division during the proceedings before it. In the absence of the allegation in the grounds of appeal of a substantial procedural violation during the examination proceedings, the Examining Division should have ordered interlocutory revision under Article 109 EPC. Thus the appeal is clearly allowable.

6. The Board also notes that according to the decision under appeal the first and second auxiliary requests

d'examen commettrait une grave faute si elle ne consentait à juger recevable une nouvelle requête qu'à la condition que le demandeur retire toutes ses requêtes précédentes. Comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus, un demandeur a le droit de présenter et de maintenir une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires. Il est manifeste que la division d'examen a tenté dans cette affaire de contraindre le demandeur à retirer ses requêtes précédentes et donc à renoncer à son droit de former un recours contre la décision de rejet de ces requêtes prise par la division d'examen.

4. La division d'examen décide dans le cadre de son pouvoir d'appréciation si elle doit ou non juger recevable une requête principale ou subsidiaire que le demandeur a présentée après avoir répondu à la première notification de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Elle doit exercer à bon escient ce pouvoir d'appréciation en tenant compte des faits pertinents. Dans un cas comme celui dont il est question ici, où la division d'examen avait annoncé qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à faire admettre un texte modifié de la revendication principale de la demande, il est difficile d'imaginer comment la division d'examen pourrait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, contester à bon droit la recevabilité d'une telle requête. Dans ces conditions, le fait d'avoir décidé à l'avance de rejeter une nouvelle requête subsidiaire si le demandeur ne retirait pas toutes ses requêtes précédentes doit incontestablement être considéré comme un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'examen en vertu de la règle 86(3) CBE, et donc comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours doit de toute évidence être considéré comme équitable.

5. Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, le requérant avait demandé la délivrance d'un brevet sur la base du texte que la division d'examen avait jugé admissible au cours de la procédure. Si le requérant avait renoncé à alléguer dans son mémoire exposant les motifs du recours que la procédure d'examen était entachée d'un vice substantiel, la division d'examen aurait dû procéder à une révision préjudicielle en vertu de l'article 109 CBE. Il convient donc de toute évidence de faire droit au recours.

6. La Chambre note également que dans la décision attaquée, la division d'examen avait jugé irrecevables les

der Begründung als unzulässig erklärt wurden, ihr Gegenstand sei gegenüber dem des Hauptantrags uneinheitlich. In der Entscheidung werden keine rechtlichen oder tatsächlichen Gründe für diese Feststellung genannt, so daß die angefochtene Entscheidung auch gegen Regel 68 (2) EPÜ verstoßen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben; der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage der in der Beschwerdebegründung vom 9. Dezember 1996 angegebenen Fassung ein Patent zu erteilen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

were held to be inadmissible because their subject-matter was not in unity with that of the main request. No legal or factual reasons for this finding are set out in the decision, and Rule 68(2) EPC has therefore also been violated by the decision under appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside, and the appeal is allowed.
2. The case is remitted to the first instance with an order to grant a patent on the basis of the text specified in the grounds of appeal filed on 9 December 1996.
3. The appeal fee shall be reimbursed.

première et deuxième requêtes subsidiaires en raison du défaut d'unité de leur objet par rapport à l'objet de la requête principale, mais n'avait pas exposé les motifs de droit ou de fait justifiant une telle conclusion, ce qui va en outre à l'encontre des dispositions de la règle 68(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée et il est fait droit au recours.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de délivrer un brevet sur la base du texte figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours que le requérant a déposé le 9 décembre 1996.
3. La taxe de recours doit être remboursée.