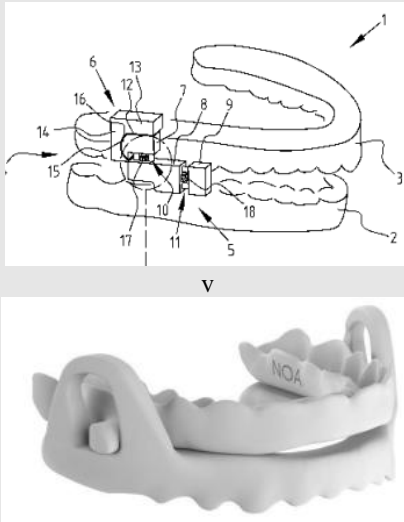


UPC CFI, Local Division Brussels, 8 July 2024, OrthoApnea

Confirmed by panel review: [IPPT20230719, UPC CFI, LD Brussels, OrthoApnea](#)



#### PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Amendment of case in Statement of Reply in response to the Statement of Defence with new facts, infringement arguments (equivalence) and claim permitted ([Rule 263 RoP](#), [Rule 13 RoP](#))

- [consistent with the normative purpose of R. 13 RoP and, fitting into the procedurally-evolutive course of a judicial dispute](#)

Deadline extension for Rejoinder to Statement of Reply with 2 weeks proportionate, reasonable and equitable ([Rule 9\(3\)\(a\) RoP](#), [Rule 29\(c\) RoP](#))

- [extended period does not affect Claimant's rights, nor does it affect the further procedural calendar already determined in this case \(specifically, the dates of the interim conference and pleading date\).](#)

Leave to appeal dismissed for lack of appealable subject-matter ([Rule 333\(1\) RoP](#))

- [\[case management order is to be reviewed by the panel\] UPC CoA 486/2023 APL 595643/2023 Decision \(Order\) of the UPC Court of Appeal issued on 21 March 2024\).](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,  
Local Division Brussels, 8 July 2024  
(Granata)

ORD\_37783/2024  
ACT\_581538/2023  
App\_37702/2024  
UPC\_CFI\_376/2023  
Inbreukvordering

#### Definitieve Beslissing (Order)

omtrent Algemeen Procedureel Verzoek (“Generic Procedural Application”) van 24 juni 2024

Van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)  
Lokale Afdeling Brussel  
Gewezen op 8 juli 2024

#### EISER:

De heer [...] wonende te België;

Vertegenwoordigd door: Mter. C. Ronse en Mter. K. Claeys, advocaten te Havenlaan 86C, B414, 1000 Brussel (België), en Mter. M.W. Rijdsijk en Mter D.E. Colenbrander, advocaten te Amstelplein 1 (Rembrandt Toren, 28ste verdieping), 1096 HA Amsterdam (Nederland);

#### VERWEERDER(S):

(1) **OrthoApnea S.L.**, vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te Flauta Mágica 22, 29006 Malaga, Spanje,

(2) **VIVISOL B BV**, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Zoning Ouest 14, 7860 Lessines, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0454.915.053;

Vertegenwoordigd door: Mter. van den Horst en Mter. Niemeijer, advocaten te Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Den Haag (Nederland)

#### OCROOI(EN) WAAROP HET GESCHIL BETREKKING HEEFT

Octrooi nr. Octrooihouder(s)

[EP 2 331 036](#) [...]

TAAL VAN DE PROCEDURE: NEDERLANDS

#### PANEL/AFDELING:

Onderhavig Afdeling (Brussel) met het panel bestaande uit:

Voorzitter / Judge-Rapporteur Samuel Granata

Legally qualified judge Margot Kokke

Legally qualified judge András Kupecz

#### BESLISSENDE RECHTER:

Onderhavig procedurele beslissing (order) werd uitgevaardigd door rechter Samuel Granata in zijn hoedanigheid van Judge-Rapporteur.

#### I. Procedure

1. Op 24 juni 2024 dienden Verweerders een algemeen procedureel verzoek (“*Generic Procedural Application*”) in, getiteld “Verweer tegen Equivalentie” (“*Objection against Equivalence*”).

2. Bij Voorlopige Beslissing (“Order”) van 25 juni 2024 verzocht de Judge-Rapporteur partijen om bijkomend standpunten en dit uiterlijk voor Eiser op 1 juli 2024 en voor Verweerders op 5 juli 2024.

#### II. Probleemstelling en Verzoek

3. De probleemstelling betreft de geoorlooftheid in hoofde van Eiser om, in reactie op de Verklaring van Verweer (“*Statement of Defence*”)([R. 24 RoP](#)) van Verweerders, in zijn Antwoord op Verklaring van Verweer (“*Reply to Statement of Defence*”)([R. 29 \(b\) RoP](#))(hierna aangeduid als “**Repliek**”) (i) het feitelijk kader aan te vullen, (ii) de inbreukargumentatie aan te vullen met een equivalentieargumentatie en (iii) het

petitum aan te passen en dit in het licht van de toepassing (dan wel niet toepassing) van volgende regels in de RoP (Engelse versie):

**R. 13.1.(l) t/m (o) RoP: “Content of Statement of Claim”**

The claimant shall lodge a Statement of claim with the division chosen by him [[Article 33 of the Agreement](#)] which shall contain:

(...)

(l) an indication of the facts relied on, in particular:

(i) one or more instances of alleged infringements or threatened infringements specifying the date and place of each;

(ii) the identification of the patent claims alleged to be infringed;

(m) the evidence relied on [[Rule 170.1](#)], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(n) the reasons why the facts relied on constitute an infringement of the patent claims, including arguments of law and where appropriate an explanation of the proposed claim interpretation;

(o) an indication of any order the claimant will seek during the interim procedure [[Rule 104\(e\)](#)];

(...)

**R. 24 (b) t/m (g) RoP: “Contents of Statement of Defence”**

The Statement of defence shall contain:

(...)

(e) an indication of the facts relied on, including any challenge to the facts relied on by the claimant;

(f) the evidence relied on [[Rule 170.1](#)], where available, and an indication of any further evidence which will be offered in support;

(g) the reasons why the action shall fail, arguments of law and any argument arising from the provisions of [Article 28 of the Agreement](#) and where appropriate any challenge to the claimant’s proposed claim interpretation;

(...)

**R. 29 (b) en (c) RoP: “Lodging of Defence to the Counterclaim for revocation, Reply to the Statement of defence and Rejoinder to the Reply”**

(...)

(b) Within two months of service of a Statement of defence which does not include a Counterclaim for revocation, the claimant may lodge a Reply to the Statement of defence.

(c) Within one month of service of a Reply to the Statement of defence which does not include a Counterclaim for revocation the defendant may lodge a Rejoinder to the Reply to the Statement of defence. The Rejoinder to the Reply to the Statement of defence shall be limited to a response to the matters raised in the Reply to the Statement of defence.

(...)

**R. 263 RoP: “Leave to Change claim or amend case”**

1. A party may at any stage of the proceedings apply to the Court for leave to change its claim or to amend its case, including adding a counterclaim. Any such application shall explain why such change or amendment was not included in the original pleading.

2. Subject to paragraph 3, leave shall not be granted if, all circumstances considered, the party seeking the amendment cannot satisfy the Court that:

(a) the amendment in question could not have been made with reasonable diligence at an earlier stage; and

(b) the amendment will not unreasonably hinder the other party in the conduct of its action.

3. Leave to limit a claim in an action unconditionally shall always be granted.

4. The Court may re-consider fees already paid in the light of an amendment.

4. In hoofdorde verzochten Verweerders om in de Replik:

(i) De uitbreiding op basis van equivalentie te weigeren

(ii) De nieuwe aangebrachte feiten te weigeren

(iii) Het nieuw (aangepast) petitum te weigeren

Ondergeschikt verzochten Verweerders een verlening van de termijn voor hun Verklaring van Dupliek (“Statement of Rejoinder”)([R. 29 \(c\) RoP](#))(hierna aangeduid als “Dupliek”) en dit tot 18 augustus 2024.

5. Eiser nam stelling in op 1 juli 2024 en verzocht de Judge-Rapporteur om het verzoek af te wijzen. Wel stelde Eiser dat ze zich niet zou verzetten tegen een kort uitstel (mits behoud van de verdere procedure-kalender) voor het indienen van de Dupliek door Verweerders.

6. Ondergeschikt richtte Eiser in haar stellingname van 1 juli 2023 een verzoek conform [R. 263 RoP](#) aan de UPC (indien de Judge-Rapporteur zou ingaan op het verzoek tot weigering) m.b.t. de uitbreidingen en aanvullingen in zijn Replik.

7. Verweerders handhaafden in hun stellingname van 5 juli 2024 hun eerdere verzoeken doch gaven aan zich niet meer te verzetten tegen de eisverminderingen van Eiser. Verder werd aangegeven door Verweerders dat indien hun verzoek, in ondergeschikte orde (termijnverlening), zou in overweging worden genomen dat deze termijn minstens deze dienden te dekken noodzakelijk ter beoordeling van onderhavig verzoek

**III. Beoordeling**

**III.A. In hoofdorde: weigering van nieuwe feiten, argumenten en wijziging petitum**

8. De verzochte weigering van feiten, argumenten en petitum wordt afgewezen. De Judge-Rapporteur argumenteert als volgt:

8.1. [R. 13 RoP](#) (concreet [R. 13.1. \(l\) tot \(o\) RoP](#)) voert een zogenaamd “front loaded” procedure-systeem in waarbij een eisende partij wordt verplicht zijn argumentatie en bewijsmiddelen concreet uit werken in zijn Verklaring van Eis (“Statement of Claim”).

• **R. 13.1. (l) tot (o) RoP** dient echter geïnterpreteerd en toegepast in het licht van volgende criteria:

**o het normdoel van R. 13 RoP.** Dit normdoel betreft het vermijden van al te summiere en/of ongesubstantieerde argumentatie waarbij een eisende partij zich zou beperken tot het aandragen van algemene middelen zonder deze voldoende uit te werken en/of zonder deze voldoende feitelijk te staven zodat een verwerende partij in de praktische onmogelijkheid wordt geplaatst om zich concreet te verweren. Bij het toetsen van dit normdoel aan de concrete Verklaring van Eis (“*Statement of Claim*”) dient als maatstaf te worden genomen een redelijk en voorzichtig persoon (eisende partij) geplaatst in dezelfde omstandigheden. Dit wordt verder gedragen door de bewoordingen van vermelde regel dat expliciet gebruik maakt van volgende begrippen “aanwijzing” (“*indication*”) en “waar beschikbaar” (“*where available*”), hetgeen reeds een beperking inhoudt van een al te strikte toepassing van het “*front loaded*” systeem.

**o Het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil.** Bij de invulling en toepassing van R. 13 RoP kan geen abstractie worden gemaakt van het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil. Hierbij wordt doorgaans een eis gevolgd door een verweer, waarna de eiser in de mogelijkheid wordt gesteld om zijn eisen en middelen verder uit te diepen dan wel alternatieve middelen te ontwikkelen (gedragen door bijkomende feiten die een mogelijke weerslag zullen hebben het petitum). Dat het normdoel als hierboven weergegeven dient samengelezen te worden met het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil ligt tevens verrat in **Preambule 7 van de RoP** (“*Parties shall cooperate with the Court and set out their full case as early as possible in the proceedings*”). In deze Preambule wordt enerzijds gewezen op het verplicht karakter voor partijen om zo spoedig mogelijk hun volledige zaak uiteen te zetten doch anderzijds wordt eveneens gewezen op de samenwerking tussen partijen om dit doel te verwezenlijken (hetgeen een zekere flexibiliteit toevoegt aan het systeem). Het recht van verdediging staat een tegenpartij dan ook toe om haar argumentatie (al dan niet gedragen door nieuwe stukken) en petitum in die zin aan te passen of aan te vullen die deze noodzakelijk acht in het licht van het verweer. Een begrenzing van dit procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil wordt weergegeven in **R. 263 RoP**. Deze regel geeft de mogelijkheid aan voor partijen om een verzoek te richten tot de UPC om hun eis aan te passen dan wel haar zaak te amenderen (“*to change its claim or to amend its case*”). De

Judge-Rapporteur leest in deze bepaling dat de zaak dan wel eis dusdanig wordt aangepast dat het voorwerp van de procedure kan worden aangepast (zie in dezelfde zin Tilmann, W. en Plassmann, C., “Unified Patent Protection in Europe – A commentary”, OUP 2018, pp. 2262-64.).

**o De mogelijkheid van verweer:** Uiteraard dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van verweer ( hoor en wederhoor) door de tegenpartij en het waarborgen van de rechten van verdediging. De RoP voorzien dan ook in een flexibel systeem waarbij de Judge-Rapporteur in de loop van de schriftelijke fase (“*written procedure*”), op verzoek van een partij, de mogelijkheid wordt geboden om een bijkomende conclusie-ronde te organiseren (R. 36 RoP) dan wel in de loop van de interim fase van de procedure (“*interim conference*”) om bijkomende conclusies te verzoeken van partijen (**R. 104.1. (e) RoP**). Deze expliciete mogelijkheden worden verder aangevuld door de algemene principes van flexibiliteit, redelijkheid en billijkheid weergegeven in de artikelen **41 (3)**, **42** en **52 (1) UPCA**. In toepassing van **R. 9.2. (a) RoP** kunnen termijnen voorts worden verlengd door de Judge-Rapporteur ter waarborging van de rechten van verdediging.

8.2. In het licht van het voorafgaande en in beoordeling van de aangereikte nieuwe feiten, argumenten en aangepast petitum oordeelt de Judge-Rapporteur dat deze in overeenstemming zijn met het normdoel van **R. 13 RoP** en Eiser zich als dusdanig heeft gedragen als een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden. Een verzoek in toepassing van **R. 263.2. RoP** is dan ook niet aan de orde.

8.3. Deze nieuwe feiten, argumenten en aangepast petitum liggen in lijn met het oorspronkelijk voorwerp van de eis als weergegeven in de Verklaring van Eis (“*Statement of Claim*”) en zijn te beschouwen als een antwoord op de Verklaring van Verweer die passen in het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil, meer bepaald:

o Waar Eiser in randnr. 38-42 in hun Replik in ondergeschikte orde (indien de UPC zou menen dat kenmerk 1.2.4. niet zou worden gerealiseerd : een argumentatie die werd uitgewerkt in door Verweerders in randnummers 7.3. tot 7.53 in hun Verklaring van Verweer een equivalentie-argumentatie uitwerken ligt dit in lijn met het voorwerp van de procedure.

o De door Eiser aangereikte nieuwe feiten betreffen een verdere opheldering en nuancering van de feiten die Verweerders hebben aangedragen in hun Verklaring van Verweer.

o De wijziging van het petitum ligt in lijn met het voorafgaande (aangepaste argumentatie en nieuwe feiten) en houden verder eveneens

beperkingen in (waartegen Verweerders zich niet meer verzetten in hun stellingname van [...] juli 2024).

o Dat Eiser een provisionele schadevergoeding vordert (in toepassing van [R. 119 RoP](#)) is toelaatbaar in toepassing van [R. 13 RoP](#) aangezien enerzijds deze regel niet aangeeft dat dergelijke (provisionele) vergoeding in de Verklaring van Eis dient te worden gevorderd en anderzijds [R. 119 RoP](#) geen beperking inhoudt omtrent het moment waarop deze kan worden gevorderd.

### III.B. In ondergeschikte orde: termijn verlenging voor Dupliek

9. Dit verzoek wordt gedeeltelijk gegrond verklaard in die zin dat aan Verweerders een bijkomende termijn van 2 weken wordt toegestaan ter indiening van hun Dupliek, en concreet uiterlijk tot 1 augustus 2024, waarbij de Judge-Rapporteur als volgt argumenteert:

- De procedureregels van de UPC zijn slechts één jaar in werking en behoeven voortschrijdend inzicht (interpretatie).
- De Judge-Rapporteur acht het proportioneel, redelijk en billijk om in toepassing van [R. 9.3. \(a\) RoP](#) een bijkomende termijn van 2 weken toe te staan ter indiening van de Dupliek.
- Dergelijke verlengde termijn tast Eiser niet aan in zijn rechten.
- Dergelijke termijnverlenging heeft evenmin een invloed op de verdere procedure-kalender die reeds bepaald werd in deze zaak (meer bepaald de data van de interim conferentie en pleitdatum).

### IV. Hoger Beroep

10. Het verzoek van Verweerders tot het mogen inleiden van een beroep tegen onderhavige beslissing (“Order”) wordt afgewezen bij gebrek aan voorwerp in het licht van de toepassing van [R. 333 \(1\) RoP](#) (cf. [UPC CoA 486/2023 APL 595643/2023 Beslissing \(Order\) van het Hof van Beroep van de UPC uitgevaardigd op 21 maart 2024](#)).

### V. Beslissing

- Verwerpt het algemeen procedureel verzoek ingediend door Verweerders op 24 juni 2024 en getiteld “*Objection against Equivalence*”) strekkende tot de weigering van de uitbreiding op basis van equivalentie, de nieuw aangebrachte feiten en het aangepast petitum als weergegeven in de Repliek.
- Staat Verweerders een bijkomende termijn van 14 dagen toe ter indiening van hun Dupliek (uiterlijk in te dienen op 1 augustus 2024).
- Verklaart het verzoek tot het mogen inleiden van het hoger beroep tegen onderhavige beslissing (“order”) zonder voorwerp.

Gewezen door Samuel Granata (Judge-Rapporteur)

8 juli 2024

### BESLISSING (ORDER) - DETAILS

Beslissing nummer. ORD\_37783/2024

Zaaknummer: ACT\_581538/2023

UPC Nummer: UPC\_CFI\_376/2023

Gerelateerde procedure nummer 37702/24

Type Actie: Inbreukvordering