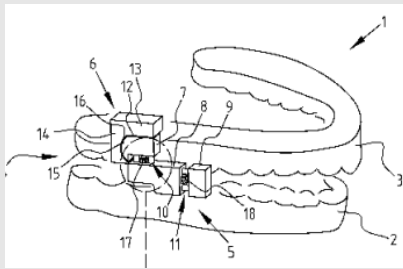


UPC CFI, Local Division Brussels, 19 July 2024, OrthoApnea



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Panel review of case management order judge-rapporteur ([Rule 333 RoP](#))

- is of a marginal nature in the sense that it is limited to ascertaining whether the Judge-Rapporteur relied on the correct facts, whether he assessed them correctly and whether he made his decision within the bounds of reasonableness.

No suspension of the predetermined deadlines written procedure granted ([Rule 9 RoP](#), [Rule 29 RoP](#))

- The Rules of Procedure do not provide for a suspension of the predetermined deadlines during the written procedure either after the submission of a Procedural Request, or after the submission of a Request for Review by the panel or after the initiation of an appeal against such review by the panel.
- A request for suspension can further only be granted if it is proportionate and the balancing of interests of the parties warrants it. This may be the case, for example, if the Defendants' rights of defence are seriously impaired and this is weighed against the Plaintiff's interests, in particular its interest in proceeding expeditiously.

Amending infringement claim with equivalence arguments

- after receiving defendant's defense in line with procedural evolutive course of the dispute and does not affect subject matter of the proceedings ([Rule 263 RoP](#), [Rule 13 RoP](#))

- Claimant, in line with the procedural-evolutive course of a judicial dispute and after receiving Defendants' first defence, additionally (and subordinately) relied on infringement on grounds of equivalence. It cannot be assumed that Plaintiff should have already taken into account in its Statement of Claim all possible defences

of Defendants without being concretely elaborated by Defendants. In this particular case, it has neither been stated nor shown that Plaintiff knew that Defendants would contest the realisation of feature 1.2.4 and, if so, with what arguments.

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,  
Local Division Brussels, 19 July 2024

(Granata, Kokke, Kupecz)

ORD\_42503/2024

(ORD\_42232/2024)

App\_41533/2024

ACT\_581538/2023

UPC\_CFI\_376/2023

**Definitieve Beslissing (Order)**

Van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)

Lokale Afdeling Brussel

Gewezen op 19 juli 2024

omtrent het Verzoek tot Herbeoordeling van 16 juli 2024 in toepassing van R. 333.1. RoP en R. 334 RoP van Definitieve Beslissing (Order) ORD\_37783/2024 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. Rijdsdijk 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 Andrés Kupecz

**I. Procedure**

1. Op [8 juli 2024 werd een Definitieve Beslissing \(Order\) \(ORD 37783/2024\)](#) uitgevaardigd door de Judge-Rapporteur waarbij het Procedureel Verzoek

ingediend door Verweerders op 24 juni 2024 (“Generic Procedural Application”) (“Objection against Equivalence”) werd afgewezen doch een bijkomende termijn voor het indienen van de Dupliek (“Statement of Rejoinder”)([R. 29 \(c\) RoP](#)) werd toegestaan en dit tot uiterlijk 1 augustus 2024.

2. Tegen de vermelde [Definitieve Beslissing \(ORD 37783/2024\)](#) werd door Verweerders op 16 juli 2024 een Verzoek tot Herbeoordeling (“Application for Review of case management order”) ingediend (in toepassing van [R. 333.1 RoP](#) en [R. 334 RoP](#)).

3. Bij Voorlopige Beslissing van 17 juli 2024 werd Eiser verzocht standpunt in te nemen uiterlijk op 18 juli 2024. Eiser heeft tijdig stelling ingenomen.

4. Onderhavige beslissing uitgevaardigd als een Definitieve Beslissing [Rule 9 RoP](#) (ORD\_42533/2024) wordt beschouwd als een Definitieve Beslissing in toepassing van [Rule 333.4. RoP](#) (in APP\_41533/2024) na uitvaardiging van de Voorlopige Beslissing (ORD\_42232/2024).

## II. Probleemstelling en Verzoek

5. Zoals aangegeven in de [Definitieve Beslissing \(ORD 37783/2024\)](#) betrof de probleemstelling de geoorloofdheid in hoofde van Eiser om, in reactie op de Verklaring van Verweer (“Statement of Defence”)([R. 24 RoP](#)) van Verweerders, in zijn Replik (“Reply to Statement of Defence”)([R. 29 \(b\) RoP](#)) (i) het feitelijk kader aan te vullen, (ii) de inbreukargumentatie aan te vullen met een equivalentie-argumentatie en (iii) het petitum aan te passen en dit in het licht van de toepassing van in Order ORD\_37783/2024 weergegeven Rules:

- [R. 13.1.\(l\) t/m \(o\) RoP](#): “Content of Statement of Claim”
- [R. 24 \(b\) t/m \(g\) RoP](#): “Contents of Statement of Defence”
- [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”
- [R. 263 RoP](#): “Leave to Change claim or amend case”

6. In hoofdorde verzochten Verweerders in hun Procedureel Verzoek van 24 juni 2024 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 in hun Procedureel Verzoek van 24 juni 2024 een verlenging van de termijn voor hun Dupliek en dit tot 18 augustus 2024.

7. Bij Definitieve [Beslissing van de Judge-Rapporteur van 8 juli 2024 \(ORD 37783/2024\)](#) werd het Procedureel Verzoek van 24 juni 2024 in hoofdorde afgewezen doch werd wel ingegaan op het verzoek in ondergeschikte orde en werd Verweerders een bijkomende termijn verstrekt tot 1 augustus 2024 ter indiening van hun Dupliek.

8. Gesynthetiseerd weergegeven motiveerde de Judge-Rapporteur zijn beslissing als volgt:

### 8.1. In hoofdorde

[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.

Bij het interpreteren en toepassen van bovenstaande regel dient rekening te worden met (i) het normdoel van [R. 13 RoP](#) en (ii) het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil en (iii) hoor en wederhoor, in het bijzonder in dit geval de mogelijkheden van verweer voor een partij geconfronteerd met nieuwe argumenten, feiten en een aangepast petitum op basis hiervan.

Bij het concreet beoordelen van het Procedureel Verzoek van 24 juni 2024 en in toepassing van het bovenstaande oordeelde de Judge-Rapporteur dat Eiser had gehandeld binnen de grenzen van het normdoel van [R. 13 RoP](#) (handelend als een redelijk en voorzichtig persoon (eisende partij) geplaatst in dezelfde omstandigheden) en dat de aangereikte nieuwe feiten, argumenten en aangepast petitum pasten binnen het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil.

In het verlengde hiervan oordeelde de Judge-Rapporteur dat een verzoek in toepassing van [R. 263.2. RoP](#) niet aan de orde was.

### 8.2. In ondergeschikte (subsidiare) orde

De Judge-Rapporteur achtte het wel proportioneel, redelijk en billijk om in toepassing van [R. 9.3. \(a\) RoP](#) een bijkomende termijn toe te staan ter indiening van de Dupliek en dit tot uiterlijk 1 augustus 2024. Daarmee is naar zijn oordeel voldoende voorzien in de mogelijkheid van verweer (in toepassing van de hiervoor onder (iii) aangegeven interpretatieregel).

9. Op 16 juli 2024 verzochten Verweerders een Herbeoordeling van [bovenstaande Definitieve Beslissing \(ORD 37783/2024\)](#) door het panel (hierna aangeduid als “UPC (Lokale Divisie Brussel)”) en dit in toepassing van [R. 333.1 RoP](#) en [R. 334 RoP](#). In het Verzoek tot Herbeoordeling wordt volgend beschikkend gedeelte weergegeven:

*“OrthoApnea verzoekt uw panel haar prealabele procedurele verzoek toe te wijzen en de termijn voor het indienen van een Statement of rejoinder op te schorten vanaf 24 juni tot aan het moment dat een definitieve materiële beslissing is gegeven met één dan wel twee maanden als genoemd onder randnummer 6.*

*OrthoApnea handhaaft onderdeel (i) van haar primaire verzoek van 24 juni onverkort en verzoekt uw panel de inbreuk op basis van equivalentie te weigeren.*

*OrthoApnea verzoekt de termijn voor het indienen van een Statement of rejoinder, bij weigering van het prealabele procedurele verzoek, te verlengen tot 30 augustus althans een door uw panel in goede justitie te bepalen termijn.*

*OrthoApnea verzoekt toestemming te verkrijgen om beroep in te stellen tegen de Order, dan wel tegen een afwijzende beslissing van uw panel in de reviewprocedure.*

*Nelissen te veroordelen in de kosten van deze application procedure dan wel de beslissing omtrent de kosten van deze application*

*procedure aan te houden tot een beslissing in de hoofdzaak.*

### III. Beoordeling

10. De toetsing door de UPC (Lokale Divisie Brussel) van de Definitieve Beslissing (ORD 37783/2024) is marginaal van aard in de zin dat deze zich beperkt tot het nagaan of de Judge-Rapporteur is uitgegaan van de juiste feiten, of hij deze correct heeft beoordeeld en of hij zijn beslissing heeft genomen binnen de grenzen van de redelijkheid.

#### III.A. Prelabel verzoek tot het schorsen van de termijn met één dan wel twee maanden voor het indienen van de Dupliek vanaf 24 juni 2024 tot aan het moment dat een definitieve materiële beslissing is gegeven

11. Het betreffende verzoek wordt afgewezen als ongegrond. De UPC (Lokale Divisie Brussel) motiveert als volgt:

- De RoP voorzien m.b.t. de vooropgestelde termijnen tijdens de schriftelijke fase niet in een schorsing noch na het indienen van een Procedureel Verzoek, noch na het indienen van een Verzoek tot Herbeoordeling door het panel noch na het inleiden van een hoger beroep tegen een dergelijke herbeoordeling door het panel. Dat de RoP evenmin in een schorsing voorzien van de termijnen na een Voorafgaandelijke Bezwaar (“Preliminary Objection”) (R. 19.6. RoP) dan wel een Verzoek tot Taalwijziging (“Application for Change of Procedural Language”) (R. 323 RoP) versterkt de overtuiging dat deze regels principieel geen schorsing beogen op grond van procedurele overwegingen/verzoeken.

- De verwijzing naar Court of Appeal (UPC CoA 301/2024 d.d. 19 juni 2024 (ICPillar LLC/ ARM Limited r.o. 6 en 7)) kan onvoldoende overtuigen om de schorsing toe te staan. Integendeel, in deze beslissing wordt aangegeven dat slechts in “*uitzonderlijke omstandigheden*” een schorsing van een (eerste instantie) procedure kan worden toegestaan om de procedure zo min mogelijk te onderbreken met procedurele beroepen (punt 6 van de CoA beslissing). Hieruit kan worden afgeleid dat hetzelfde mutatis mutandis opgaat voor de procedure in eerste aanleg. Ook die dient zo min mogelijk onderbroken te worden door (de behandeling van) procedurele verzoeken. Daarmee wordt ook voorkomen dat een procedure met dergelijke verzoeken oneigenlijk wordt vertraagd. In lijn met deze uitspraak wordt bovendien geoordeeld dat het niet-toestaan van een schorsing allerminst het hoger beroep onwerkzaam zou maken. Ook in de onderhavige zaak beschikken Verweerdere nog over voldoende tijd om een eventueel hoger beroep in te stellen tegen onderhavige beslissing.

- Een verzoek tot schorsing kan verder enkel worden toegewezen wanneer dit proportioneel is en de afweging van belangen van partijen daartoe aanleiding geeft. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn indien Verweerdere zich ernstig geschaad zien in hun rechten van verdediging en dit afgewogen tegen de belangen van Eiser, in het bijzonder diens belang bij het voortvarend doorprocederen. Dat Verweerdere in de periode noodzakelijk ter beoordeling van (i) het initiële

Procedureel Verzoek van 24 juni 2024, (ii) het Verzoek tot Herbeoordeling van 16 juli 2024 en (iii) het (eventueel) hoger beroep tegen deze beoordeling, geen verdere argumentatie meer wensen te ontwikkelen in hun Dupliek in het licht van de equivalentieargumentatie, kan niet als gevolg hebben dat dient te worden ingegaan op het verzoek tot schorsing. Bij een eventueel gegrond verklaren van het hoger beroep, staat het ten andere Verweerdere vrij om de eventuele meerkosten die dit heeft teweeggebracht bij het indienen van hun Dupliek van Eiser te vorderen. In die zin lijkt het dan ook proportioneel dat de belangen van Eiser ter handhaving van de vooropgestelde (en reeds verlengde) termijnen doorwegen op de mogelijke nadelige financieel gevolgen voor Verweerdere ter handhaving van de vooropgestelde (en reeds verlengde) termijn.

#### III.B. Herbeoordeling van de Definitieve Beslissing van de Judge-Rapporteur van 8 juli 2024 (ORD 37783/2024) door de UPC (Lokale Divisie Brussel)

12. Inleidend wordt reeds aangegeven dat Verweerdere hun Verzoek tot Herbeoordeling van 16 juli 2024 beperken tot het afgewezen Procedureel Verzoek (van 24 juni 2024) om in de Replik de uitbreiding van de grondslag van de eis door een beroep op equivalentie te weigeren.

Concreet verzetten Verweerdere zich niet meer tegen het “*het aanvoeren van nieuwe feiten die reeds bekend waren of bekend hadden moeten zijn bij Nelissen ten tijde van het uitbrengen van de Statement of claim*”, en “*het wijzigen van een aantal van zijn vorderingen*”. Alleszins dient de Definitieve Beslissing (ORD 37783/2024) hieromtrent reeds te worden bevestigd.

13. Dit beperkte Verzoek tot Herbeoordeling wordt afgewezen als ongegrond. De UPC (Lokale Divisie Brussel) motiveert als volgt:

- In het Verzoek tot Herbeoordeling zijn door Verweerdere (in wezen) geen nieuwe gronden of bewijzen aangevoerd dan deze die ten grondslag lagen aan de Definitieve Beslissing (ORD 37783/2024).

- Waar, naar de mening van Verweerdere, het aanvoeren van een inbreuk-vordering op grond van equivalentie als een “fundamentele nieuwe grondslag” dient te worden beschouwd waaromtrent toestemming dient gevraagd (R. 263.1. RoP), heeft de Judge-Rapporteur terecht geoordeeld dat de (ondergeschikte) argumentatie-lijn op grond van equivalentie niet het voorwerp van de procedure aantast.

- Eiser heeft in lijn met het procedureel-evolutief verloop van een gerechtelijk geschil en na ontvangst van het eerste verweer van Verweerdere zich bijkomend (en ondergeschikt) gesteund op een inbreuk op grond van equivalentie. Niet aangenomen kan worden dat Eiser reeds in zijn Verklaring van Eis alle mogelijke verweren van Verweerdere in rekening dienen te nemen zonder dat deze concreet werden uitgewerkt door Verweerdere. In dit concrete geval is gesteld noch gebleken dat Eiser wist dat Verweerdere de verwezenlijking van kenmerk 1.2.4 zouden betwisten en zo ja, met welke argumenten.

• Verweerders hebben overigens niet (gemotiveerd) aangevoerd dat ze in hun verdediging zijn geschaad door het (ondergeschikte) beroep op equivalentie bij Repliek waarop zij nog bij Dupliek (met inachtneming van de reeds door de Judge-Rapporteur verlengde termijn voor indiening) in de schriftelijke fase kunnen reageren. Verweerders hebben in wezen slechts aangevoerd dat het beroep op equivalentie bij repliek niet verenigbaar is met het front-loaded karakter van de procedure bij de UPC, zonder daarbij duidelijk te maken waarom dit hun procesbelangen in het onderhavige geval concreet schaadt. De UPC (Lokale Divisie Brussel) gaat er daarom vanuit dat hiervan geen sprake is en ziet ook hierin geen aanleiding om de beslissing van de Judge-Rapporteur aan te passen.

• Dat het leerstuk van de equivalentie binnen de UPC nog niet werd uitgewerkt en dat dit “ook in nationale procedures leidt tot omvangrijke discussies”, kan onvoldoende overtuigen om aan te nemen dat Verweerders te zeer in hun belangen zijn geschaad, althans anderszins in het onderhavige geval de equivalentie-argumentatie uit te sluiten in de Repliek. De equivalentiebeoordeling betreft een beoordeling omtrent een rechtsvraag die door de UPC (Lokale Divisie Brussel) zal worden beoordeeld in het kader van zijn eindbeoordeling in deze zaak. Het gegeven dat de equivalentie-argumentatie binnen de UPC nog niet werd uitgewerkt en ook in nationale procedures leidt tot discussies overtuigt dan ook onvoldoende om dergelijke argumentatie in casu te beschouwen als een “*nieuwe grondslag*” of anderszins ontoelaatbaar.

### **III.C. Verzoek tot het verlengen van de termijn voor het indienen van de Dupliek tot 30 augustus 2024 bij afwijzing van het prealabele procedure verzoek**

14. Dit verzoek wordt afgewezen als ongegrond. De UPC (Lokale Divisie Brussel) motiveert als volgt:

• Rekening houdend met de oorspronkelijke termijn voor de Dupliek met uiterlijke datum 18 juli 2024 alsmede met de beoordeling van de Judge-Rapporteur van het op 24 juni 2024 ingeleide verzoek door Verweerders binnen een termijn van 14 dagen (na stellingname door partijen), heeft de Judge-Rapporteur een bijkomende termijn toegestaan voor de Dupliek en dit tot 1 augustus 2024. De UPC (Lokale Divisie Brussel) acht deze termijn heden nog steeds voldoende ter indiening van een Dupliek. Verweerders hebben ook onvoldoende concreet en onderbouwd toegelicht waarom zij een langere termijn nodig menen te hebben voor het opstellen van de Dupliek, waarvoor zij reeds sinds 18 juni 2024 tijd hebben.

• Bijkomend kan echter eveneens worden aangegeven dat aangezien Eiser pas in zijn Repliek de equivalentie-argumentatie heeft ontwikkeld, Verweerders alleszins als laatste een schriftelijk verweer zullen kunnen ontwikkelen in hun Dupliek.

### **III.D. Verzoek tot het mogen inleiden van een hoger beroep tegen onderhavige beslissing van de UPC (Lokale Divisie Brussel)**

15. Het verzoek van Verweerders tot het mogen inleiden van een (tussentijds) beroep tegen onderhavige beslissing (“Order”) wordt toegestaan in toepassing van

**R. 333 (5) RoP** (cf. **UPC CoA 486/2023 APL 595643/2023 Beslissing (Order) van het Hof van Beroep van de UPC van 21 maart 2024**).

### **III.E. Verzoek tot het aanhouden van de beslissing omtrent de veroordeling tot betaling van de kosten voor onderhavig verzoek**

16. Het verzoek tot het aanhouden van de beslissing van de veroordeling in de kosten voor onderhavige verzoek-procedure tot eindbeslissing in de hoofdzaak, wordt toegewezen.

### **IV. Beslissing**

1. Het prealabele verzoek tot het schorsen van de termijn met één dan wel twee maanden voor het indienen van de Dupliek vanaf 24 juni 2024 tot aan het moment dat een definitieve materiële beslissing over het Procedureel Verzoek is gegeven, wordt afgewezen.

2. Het verzoek tot gedeeltelijke herbeoordeling van de **Definitieve Beslissing van 8 juli 2024 van de Judge-Rapporteur (ORD 37783/2024)** wordt afgewezen als ongegrond. De UPC (Lokale Divisie Brussel) bevestigt de beslissing van de Judge-Rapporteur in al zijn onderdelen.

3. Het verzoek tot het toekennen van een bijkomende termijn voor het indienen van de Dupliek wordt afgewezen en de datum van 1 augustus 2024 voor de Dupliek blijft gehandhaafd.

4. Het verzoek tot het mogen indienen van hoger beroep tegen onderhavige definitieve beslissing wordt toegestaan. Hoger beroep kan worden ingesteld binnen de 15 dagen na betekening (“service”) van onderhavige beslissing (**R. 224.1 (b) RoP** juncto **R. 220.2. RoP**).

5. De beslissing aangaande de veroordeling tot betaling van de kosten van het oorspronkelijk Procedureel Verzoek van 24 juni 2024 en het Verzoek tot Herbeoordeling van 16 juli 2024 wordt aangehouden tot de eindbeslissing in de hoofdzaak.

Gewezen op 19 juli 2024 door:

Samuel GRANATA Legally Qualified Judge  
Voorzittende Rechter Judge

-Rapporteur András KUPECZ Legally Qualified Judge  
Margot KOKKE Legally Qualified Judge

### **BESLISSING (ORDER) - DETAILS**

Beslissing nummer. ORD\_42503/2024

(Beslissing nummer: ORD\_42232/2024)

Zaaknummer: ACT\_581538/2023

UPC Nummer: UPC\_CFI\_376/2023

Gerelateerde procedure nummer App\_41533/2024

Type Actie (i): **R. 333 RoP** (Verzoek tot Herbeoordeling)

Type-Actie (ii): Inbreukvordering

-----