

Beschikking

van het Hof van Beroep van het Eengemaakt Octrooigerecht
uitgesproken op 21 november 2024

INHOUDSINDICATIE

1. Niet elk nieuw argument is wijziging van de zaak waarvoor een partij op grond van R. 263 Pr een verzoek om verlof moet indienen. Van wijziging van de zaak is sprake als de aard of omvang van het geschil verandert. In een inbreukzaak is daarvan bijvoorbeeld sprake als de eiser een beroep doet op een ander octrooi of bezwaar maakt tegen een ander product.
2. Ook als een nieuw argument geen wijziging van de zaak is waarvoor krachtens R. 263 Pr rechterlijk verlof is vereist, gelden er beperkingen voor het aanvoeren van nieuwe argumenten. R. 13 Pr schrijft voor dat de Conclusie van eis de redenen vermeldt waarom de gestelde feiten een inbreuk op de octrooi-conclusies inhouden, waaronder de juridische argumenten. Deze bepaling moet worden uitgelegd in het licht van de laatste zin van overweging 7 van de preambule van het Procesreglement, op grond waarvan partijen hun zaak zo vroeg mogelijk in de procedure uiteen moeten zetten.
3. R. 13 Pr sluit echter niet uit dat eiser na indiening van de conclusie van eis een nieuw argument aandraagt. Of een nieuw argument toelaatbaar is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de redenen waarom de eiser het argument niet al in de Conclusie van eis had vermeld en de procedurele mogelijkheden van verweerder om te reageren op het nieuwe argument. Bij deze beoordeling heeft het Gerecht van Eerste Aanleg een bepaalde beoordelingsvrijheid. De herbeoordeling door het Hof van Beroep is dus beperkt.
4. Als een nieuw argument geen wijziging van de zaak in de zin van R. 263 Pr meebrengt, hoeft eiser geen verzoek om verlof in te dienen bij het Gerecht. Als de wederpartij meent dat een nieuw argument van eiser niet toelaatbaar is kan die daartegen bezwaar maken. Het Gerecht kan de toelaatbaarheid van een nieuw argument ook ambtshalve aan de orde stellen. Het Gerecht beslist na het horen van partijen. Die beslissing kan het Gerecht uitstellen tot de interim procedure of de eindbeslissing. Als het argument niet toelaatbaar is en de wederpartij inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen het nieuwe argument, kan het Gerecht daarmee rekening houden bij de kostenveroordeling.

Referentienummers: ACT_581538/2023
UPC_CFI_376/2023
App_37702/2024
ORD_37783/2024

- “Beslissing” (order) van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Eengemaakt Octrooigerecht, lokale afdeling Brussel, van 19 juli 2024

Referentienummers: ACT_581538/2023
UPC_CFI_376/2023
App_41533/2024
ORD_42503/2024

FEITEN EN VERZOEKEN VAN DE PARTIJEN

5. Verweerder is houder van Europees octrooi 2 331 036 B1 voor een ‘*device for treating night time breathing problems*’ (hierna: het octrooi). Het octrooi heeft betrekking op een in de mond te plaatsen inrichting voor het tegengaan van nachtelijke ademhalingsproblemen, ook wel snurk- of slaapbeugel genoemd. In de Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 van het octrooi als volgt, in een door verweerder aangebrachte onderverdeling van kenmerken:

| | |
|-------|---|
| 1.0 | Inrichting voor het behandelen van ademhalingsproblemen, omvattende |
| 1.1 | een op de onderkaak bevestigbaar onderstuk (2) en een op de bovenkaak bevestigbaar bovenstuk, welke onder- en bovenstukken ingericht zijn om zich ten minste in de buurt van de achterste tanden te bevinden; en |
| 1.2.0 | linker- en rechter koppelmiddelen (4) voor het koppelen van onderstuk met het bovenstuk nabij de achterste tanden; waarbij elk van de linker- en rechter koppelmiddelen een bovenkoppелеlement (6) verbonden met het bovenstuk en een onderkoppелеlement verbonden het onderstuk (5) omvat; welke linker- en rechter koppelmiddelen ingericht zijn om de onderkaak naar voren te bewegen ten opzichte van de bovenkaak; |
| 1.2.1 | waarbij het bovenkoppелеlement voorzien is van een aanslag (13) voor samenwerking met een contactoppervlak (12) van het onderkoppелеlement, en |
| 1.2.2 | waarbij elk bovenkoppелеlement (5, 6) voorzien is van een gedeelte met een naar de voortanden gericht concaaf of convex oppervlak, en waarbij elk onderkoppелеlement voorzien is van een complementair gevormd oppervlak (16), een en ander zodanig dat het bovenkoppелеlement kan aangrijpen in het onderkoppелеlement en dat het naar achteren bewegen van de onderkaak wordt vermeden; |
| 1.2.3 | met het kenmerk, dat de boven- en onder koppелеlementen (5, 6) zodanig verbonden zijn met respectievelijk het boven- en onderstuk dat deze boven- en |

| | |
|-------|---|
| | onderkopperelementen zich in het vestibulum oris bevinden in de in de mond geplaatste stand van de inrichting; |
| 1.2.4 | en dat de aanslag (13) en het contactoppervlak (12) in het vestibulum oris gelegen zijn, aan de vestibulaire zijde van de tandboog, in de in de mond geplaatste stand van de inrichting, zodanig dat bij het naar elkaar toe bewegen van onderkaak en bovenkaak een verder sluiten van de mond wordt vermeden wanneer het contactoppervlak tegen de aanslag komt. |

6. Verweerder heeft geconstateerd dat OrthoApnea onder de naam NOA een product aanbiedt dat volgens verweerder onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.
7. Sinds maart 2021 hebben partijen gecorrespondeerd over de vermeende inbreuk. In een brief van 14 juni bestreed OrthoApnea de inbreuk met het argument dat bij de NOA de koppelingselementen het verder sluiten van de mond niet verhinderen.
8. Op verzoek van verweerder heeft het Gerecht van Eerste Aanleg, lokale afdeling Brussel, op 21 september 2023 verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag en het maken van een beschrijving. In het kader van de uitvoering van deze beschikking heeft de door het Gerecht benoemde deskundige op 28 september 2023 haar rapport ingediend (hierna: het Pitch-rapport). Het Pitch-rapport beschrijft onder meer de resultaten van twee experimenten die de deskundige heeft uitgevoerd met betrekking tot conclusiekenmerk 1.2.4 van het octrooi: bij het ene experiment worden de boven- en onderstukken tegen elkaar gedrukt, bij het andere worden de stukken in zijdelings gekantelde stand gehouden. De deskundige vermeldt daarbij dat ze op basis van de aanwezige informatie niet kan bepalen of de zijdelings gekantelde stand in realiteit voorkomt bij gebruik van de NOA door patiënten en, bijgevolg, of het ondervlak van de bovenste koppellementen daadwerkelijk functioneert als een aanslag. Ze presenteert de volgende resultaten van de experimenten:

In de gesloten stand, d.w.z. met de boven- en onderstukken tegen elkaar gedrukt, vormen de hierboven gedefinieerde "ondervlakken" van de bovenste koppellementen of volgers geen aanslag voor de hierboven gedefinieerde "bovenvlakken" van de onderste koppellementen of kammen. (Experiment; Foto's 25 t/m 31.)

In de zijdelings gekantelde stand vormt één van de hierboven gedefinieerde "ondervlakken" van de bovenste koppellementen of volgers een aanslag voor het overeenkomstige "bovenvlak" van de onderste koppellementen of kammen. (Experiment; Foto's 32 t/m 35.)

9. Verweerder heeft bij de lokale afdeling te Brussel van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Eengemaakt Octrooigerecht een vordering op grond van inbreuk op het octrooi ingesteld tegen OrthoApnea. De Conclusie van eis vermeldt onder meer het volgende over conclusiekenmerk 1.2.4:

In haar schrijven van 14 juni 2021 stelde OrthoApnea nog dat de koppellementen geen rol zouden spelen bij het sluiten van de mond.

OrthoApnea lijkt te beargumenteren dat, naast de aanslag en het contactoppervlak, eveneens het boven- en het onderstuk bij de kiezen tegen elkaar aan kunnen komen bij het volledig en gelijk sluiten van de bovenkaak en de onderkaak [...]

Zelfs als dat zo zou zijn, heeft dit geen impact op de beoordeling onder kenmerk 1.2.4.

Ten eerste sluit conclusiekenmerk 1.2.4 immers niet uit dat ook andere oppervlakken tegen elkaar aan komen. Conclusiekenmerk 1.2.4 vereist daarentegen alleen dat “bij het naar elkaar toe bewegen van onderkaak en bovenkaak een verder sluiten van de mond wordt vermeden wanneer het contactoppervlak tegen de aanslag komt”.

Ten tweede zal de patiënt ook niet steeds de mond perfect gelijk sluiten zoals in de voorstelling door OrthoApnea, en zal deze zich al slapend zelfs vaak in een zijdelings gekantelde stand bevinden. Zoals hierboven beschreven stelde de deskundige zelfs ex vivo vast dat er op dat ogenblik een contactoppervlak is tussen (het ondervlak van) de volger van het bovenstuk en (het bovenzvlak van) de kam van het onderstuk [...].

10. OrthoApnea heeft een Conclusie van antwoord ingediend. Daarin heeft OrthoApnea onder meer bestreden dat de NOA voldoet aan conclusiekenmerk 1.2.4. In dat verband heeft zij aangevoerd dat de gekantelde positie van het tweede experiment van het Pitch-rapport in de praktijk bij het gebruik van de NOA niet voorkomt.
11. Verweerder heeft een Conclusie van repliek ingediend. Daarin heeft hij de aanwezigheid van conclusiekenmerk 1.2.4 nader besproken. Daarnaast heeft hij, voor het geval het Gerecht van oordeel zou zijn dat de NOA niet letterlijk inbreuk maakt op kenmerk 1.2.4, aangevoerd dat minstens sprake is van inbreuk op grond van equivalentie.
12. OrthoApnea heeft bezwaar gemaakt tegen bepaalde delen van de Conclusie van repliek. Zij heeft de rechter-rapporteur primair verzocht te weigeren: i) de uitbreiding van de grondslag van eis met een beroep op equivalentie, ii) de nieuw aangevoerde feiten, en iii) de nieuwe (gewijzigde) vorderingen. Subsidiair heeft OrthoApnea verzocht de termijn voor de Conclusie van dupliek te verlengen tot 18 augustus 2024.
13. In zijn beschikking van 8 juli 2024 heeft de rechter-rapporteur het primaire verzoek afgewezen (hierna: de primaire beschikking). Hij heeft de termijn voor indiening van de Conclusie van dupliek van OrthoApnea verlengd tot 1 augustus 2024.
14. OrthoApnea heeft verzocht om herbeoordeling van de primaire beschikking door de kamer van de lokale afdeling te Brussel van het Gerecht van Eerste Aanleg. Daarbij heeft zij de onderdelen ii) en iii) van haar primaire verzoek niet gehandhaafd.
15. Na het horen van verweerder, heeft de kamer van de lokale afdeling te Brussel bij beschikking van 19 juli 2024 beslist, voor zover van belang in hoger beroep, het verzoek tot herbeoordeling af te wijzen en de beschikking van de rechter-rapporteur te bekrachtigen (hierna: de herbeoordelingsbeschikking). De kamer heeft hoger beroep tegen de herbeoordelingsbeschikking toegestaan. De gronden van de herbeoordelingsbeschikking kunnen als volgt worden samengevat:

- de toetsing door de kamer is marginaal van aard in die zin dat deze zich heeft beperkt tot het nagaan of de rechter-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;
- de rechter-rapporteur heeft terecht geoordeeld dat R. 263 van het Procesreglement van het Eengemaakt Octrooigerecht (hierna: Pr) niet van toepassing is omdat de argumentatie op grond van equivalentie het voorwerp van de procedure niet aantast;
- verweerder heeft in lijn met het “procedureel-evolutief verloop” van een gerechtelijk geschil en na ontvangst van het eerste verweer zich bijkomend en ondergeschikt beroepen op een inbreuk op grond van equivalentie. Niet aangenomen kan worden dat verweerder al in zijn Conclusie van eis alle mogelijke verweren diende te bespreken zonder dat appellanten die concreet hadden uitgewerkt. Gesteld noch gebleken is dat verweerder wist dat OrthoApnea de aanwezigheid van kenmerk 1.2.4 zou betwisten en zo ja, met welke argumenten;
- OrthoApnea heeft niet (gemotiveerd) aangevoerd dat zij in haar verdediging is geschaad door het beroep op equivalentie;
- dat het leerstuk van equivalentie binnen het Eengemaakt Octrooigerecht nog niet is uitgewerkt en dat dit ook in nationale procedures leidt tot omvangrijke discussies is onvoldoende om het argument in dit geval te beschouwen als een nieuwe grondslag of anderszins ontoelaatbaar;
- de aanvullende termijn voor het indienen van de Conclusie van dupliek die de rechter-rapporteur appellanten heeft toegestaan, is voldoende. OrthoApnea heeft onvoldoende concreet en onderbouwd toegelicht waarom zij een langere termijn nodig heeft.

16. OrthoApnea heeft beroep ingesteld tegen de primaire beschikking en de herbeoordelingsbeschikking en heeft een verzoek om opschortende werking ingediend op grond van R. 223 Pr.

17. Bij beschikking van 26 juli 2024 heeft de vaste rechter van het Hof van Beroep het verzoek om opschortende werking afgewezen.

18. In het Beroepschrift verzoekt OrthoApnea dat het Hof van Beroep de primaire beschikking en de herbeoordelingsbeschikking vernietigt en:

- I. bepaalt dat het aanvoeren van equivalentie als nieuwe grondslag voor de inbreukvordering in de Conclusie van repliek, mede gelet op de specifieke omstandigheden van het geval, te laat is geschied en niet dient te worden toegelaten, en
- II. verweerder veroordeelt in de kosten van deze procedure of de beslissing over de kosten van deze procedure aanhoudt tot de uitspraak in de hoofdzaak.

De gronden van beroep kunnen als volgt worden samengevat:

- equivalentie is een fundamentele nieuwe grondslag waarvoor op grond van R. 263.1 Pr toestemming moet worden gevraagd;

- preambule 7 en R. 13 Pr verplichten de eisende partij in de Conclusie van eis de redenen uiteen te zetten waarom de gestelde feiten een inbreuk op het octrooi inhouden, waaronder juridische argumenten;
- in dit geval geldt dit temeer omdat voorafgaand aan de procedure OrthoApnea verweerder al had laten weten dat er geen sprake is van (letterlijke) inbreuk en de deskundige in het kader van een bewijsbeslag had geoordeeld dat geen sprake is van (letterlijke) inbreuk;
- een verwerende partij moet op basis van de conclusie van eis de beslissing kunnen nemen om de zaak te schikken of om bewijs van deskundigen te vragen;
- het front-loaded systeem van het procesreglement waarborgt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van de procedure.

19. Verweerder verzoekt het Hof van Beroep de verzoeken van OrthoApnea af te wijzen en Appellanten te verwijzen in de kosten de procedure of de beslissing omtrent de kosten aan te houden tot de einduitspraak in de hoofdzaak. Het verweer kan als volgt worden samengevat:

- equivalentie is een ondergeschikt argument dat verweerder in de Conclusie van repliek heeft aangevoerd in reactie op de niet-inbreukargumentatie die OrthoApnea voor het eerst in haar Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht. Er is geen sprake van een wijziging van grondslag van de inbreukvordering;
- R. 13 Pr laat ruimte voor het aanvoeren van nieuwe feiten;
- OrthoApnea is niet geschaad in haar verdediging. Zij voert louter theoretische beschouwingen aan;
- voor het geval dat het Hof van Beroep van oordeel zou zijn dat R 263 Pr van toepassing is, wijst verweerder op het verzoek tot aanpassing dat hij heeft opgenomen in zijn verweer in eerste aanleg tegen het verzoek van OrthoApnea.

GRONDEN VAN DE BESCHIKKING

Ontvankelijkheid beroep

20. Het beroep tegen de primaire beschikking van de rechter-rapporteur is niet-ontvankelijk. Het juiste rechtsmiddel tegen de procedurele beslissing van de rechter-rapporteur is niet hoger beroep, maar een verzoek om herbeoordeling krachtens R. 333.1 Pr (Hof van Beroep 21 maart 2024, UPC_CoA_486/2023 APL_595643/2023).

21. Het beroep tegen de herbeoordelingsbeschikking is ontvankelijk.

R. 263 Pr niet van toepassing

22. Op grond van R. 263.1 Pr kan een partij in elk stadium van de procedure het Gerecht verzoeken verlof te verlenen voor een wijziging van haar eis of een wijziging van de zaak, waaronder de toevoeging van een tegenvordering. OrthoApnea betoogt dat het beroep op equivalentie een wijziging van de zaak meebrengt.
23. Niet elk nieuw argument is wijziging van de zaak waarvoor een partij op grond van R. 263 Pr een verzoek om verlof moet indienen. Van wijziging van de zaak is sprake als de aard of omvang van het geschil verandert. In een inbreukzaak is daarvan bijvoorbeeld sprake als de eiser een beroep doet op een ander octrooi of bezwaar maakt tegen een ander product.
24. Het Gerecht heeft terecht geoordeeld dat het beroep op equivalentie geen wijziging van de zaak in de zin van R. 263 Pr meebrengt. Het beroep op equivalentie verandert de aard en omvang van het geschil niet. Het ligt in het verlengde van de inbreukargumentatie die verweerder naar voren heeft gebracht in de conclusie van eis. Het beroep op equivalentie is namelijk gebaseerd op hetzelfde octrooi en is gericht tegen hetzelfde product. Net als het beroep op letterlijke inbreuk, betreft het beroep op equivalentie in de onderhavige zaak de beschermingsomvang van het octrooi in de zin van Art. 69(1) van het Europees Octrooiverdrag en het Protocol inzake de uitleg van die bepaling.
25. Omdat R. 263 Pr in dit geval niet van toepassing is op het beroep op equivalentie, is het verwijt van OrthoApnea dat verweerder niet of niet tijdig een verzoek om wijziging van de zaak heeft ingediend ongegrond.

R. 13 Pr niet geschonden

26. Ook als een nieuw argument geen wijziging van de zaak is waarvoor krachtens R. 263 Pr rechterlijk verlof is vereist, gelden er beperkingen voor het aanvoeren van nieuwe argumenten. R. 13 Pr schrijft voor dat de Conclusie van eis de redenen vermeldt waarom de gestelde feiten een inbreuk op de octrooiconclusies inhouden, waaronder de juridische argumenten. OrthoApnea voert terecht aan dat deze bepaling moet worden uitgelegd in het licht van de laatste zin van overweging 7 van de preambule van het Procesreglement, op grond waarvan partijen hun zaak zo vroeg mogelijk in de procedure uiteen moeten zetten.
27. R. 13 Pr sluit echter niet uit dat eiser na indiening van de conclusie van eis een nieuw argument aandraagt. Of een nieuw argument toelaatbaar is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de redenen waarom de eiser het argument niet al in de Conclusie van eis had vermeld en de procedurele mogelijkheden van verweerder om te reageren op het nieuwe argument. Bij deze beoordeling heeft het Gerecht van Eerste Aanleg een bepaalde beoordelingsvrijheid. De herbeoordeling door het Hof van Beroep is dus beperkt.
28. Als een nieuw argument geen wijziging van de zaak in de zin van R. 263 Pr meebrengt, hoeft eiser geen verzoek om verlof in te dienen bij het Gerecht. Als de wederpartij meent dat een nieuw argument van eiser niet toelaatbaar is kan die daartegen bezwaar maken. Het Gerecht kan de toelaatbaarheid van een nieuw argument ook ambtshalve aan de orde stellen. Het

Gerecht beslist na het horen van partijen. Die beslissing kan het Gerecht uitstellen tot de interim procedure of de eindbeslissing. Als het argument niet toelaatbaar is en de wederpartij inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen het nieuwe argument, kan het Gerecht daarmee rekening houden bij de kostenveroordeling.

29. Het Gerecht heeft met zijn oordeel dat verweerder R. 13 Pr niet heeft geschonden door het beroep op equivalentie niet al op te nemen in de Conclusie van eis de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid niet overschreden. Het beroep op equivalentie is een reactie op de Conclusie van antwoord, waarin OrthoApnea heeft betoogd dat kenmerk 1.2.4 van het octrooi niet aanwezig is in hun producten. Zoals het Hof van Beroep hiervoor al heeft overwogen, ligt het beroep op equivalentie bovendien in het verlengde van de letterlijke inbreukargumentatie die verweerder in de Conclusie van eis naar voren heeft gebracht. Het is namelijk gebaseerd op dezelfde conclusie van hetzelfde octrooi, is gericht tegen hetzelfde product en heeft betrekking op een conclusiekenmerk dat verweerder al specifiek heeft toegelicht in de Conclusie van eis, onder meer aan de hand van een beschrijving van de werking van de elementen van de NOA die volgens verweerder overeenkomen met dat conclusiekenmerk.
30. OrthoApnea is ook niet onredelijk geschaad in haar verdediging, omdat zij zowel schriftelijk (bij haar Conclusie van dupliek), als mondeling (bij de mondelinge behandeling in de hoofdzaak) kan reageren op het beroep op equivalentie. Bovendien heeft het Gerecht van Eerste Aanleg de termijn voor indiening van de Conclusie van dupliek verlengd om OrthoApnea extra tijd te geven voor haar verweer tegen het beroep op equivalentie.
31. Het betoog van OrthoApnea dat verweerder had kunnen voorzien dat zij in de Conclusie van antwoord zou betwisten dat de NOA conclusiekenmerk 1.2.4 vertoont, mede gelet op de correspondentie tussen partijen en het Pitch-rapport, kan niet leiden tot een ander oordeel. Verweerder heeft in de Conclusie van eis de uit de correspondentie bekende tegenargumenten van OrthoApnea en het Pitch-rapport besproken. Verweerder heeft gemeend die tegenargumenten daarmee te hebben weerlegd en de vermeende letterlijke inbreuk voldoende te hebben gemotiveerd. De correspondentie en het Pitch-rapport vermeldden echter niet alle argumenten die OrthoApnea in de Conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht met betrekking tot conclusiekenmerk 1.2.4. Het is niet in geschil dat OrthoApnea in de Conclusie van antwoord voor het eerst heeft gesteld dat de gekantelde posities waarop verweerder zijn inbreukargumentatie in de Conclusie van eis mede baseert, niet kunnen voorkomen bij het gebruik van de NOA. Het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg dat verweerder niet wist dat OrthoApnea de verwezenlijking van kenmerk 1.2.4 met dit argument zou betwisten is niet onbegrijpelijk.

Conclusie




32. Het beroep tegen de primaire beschikking is niet-ontvankelijk. Het beroep tegen de herbeoordelingsbeschikking is ontvankelijk, maar moet worden verworpen. Er wordt in deze beschikking niet beslist over de vergoeding van de kosten van het beroep, omdat deze

beschikking geen eindbeschikking of eindbeslissing is, dat wil zeggen een beschikking of beslissing die de rechtszaak beëindigt.

BESCHIKKING

- Het beroept tegen de primaire beschikking wordt niet-ontvankelijk verklaard;
- Het beroep tegen de herbeoordelingsbeschikking wordt verworpen.

Deze beschikking is gegeven op 21 november 2024.

| | |
|--|---|
| Klaus Grabinski President van het Hof van Beroep | KLAUS STEFAN MARTIN Grabinski  Digitally signed by KLAUS STEFAN MARTIN Grabinski Date: 2024.11.21 09:16:57 +01'00' |
| Peter Blok Juridisch geschoolde rechter en rechter-rapporteur | Peter Hendrik Blok  Digitally signed by Peter Hendrik Blok Date: 2024.11.21 09:28:54 +01'00' |
| Emanuela Germano Juridisch geschoolde rechter | Emanuela GERMANO  Digitally signed by Emanuela GERMANO Date: 2024.11.20 20:55:30 +01'00' |