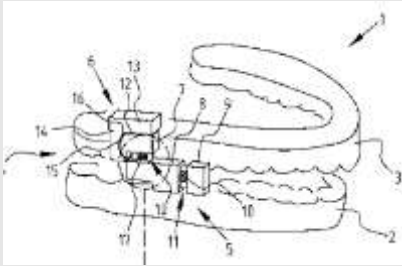


UPC CFI, Local Division Brussels, 21 September 2023, Nelissen v OrthoApnea



v



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Ex parte order to preserve evidence at symposium ([article 60 UPCA](#))

Urgency because evidence may soon no longer be available in the territory – irreparable harm

- [The request is urgent in view of the symposium taking place on 22 and 23 September 2023 and the expectation that the evidence will not be available in the relevant territory thereafter. This is not altered by the fact that the documents show that the applicant was already aware of the defendant's expected attendance at the symposium on 30 June 2023. It is unfortunate, however, that this request was made at the last possible moment.](#)

The applicant has made it plausible that it holds a valid patent and that the defendant is threatening to infringe it in Belgium with the NOA products. The applicant's interest in preserving evidence relating to that alleged infringement by the measures to be granted prevails, as irreparable harm to the applicant can be expected if the application is refused because evidence disappears from the territory where the patent is valid.

Ex parte (Rule 197(1) RoP)

- [The applicant has sufficiently explained that irreparable damage may be caused to if the defendant is heard, because it is feared that in that case the infringing products will no longer be available at the symposium \(rule 192.3 RoP\).](#)

As the defendant will not be heard, it may request a review of this decision ([Rule 197\(3\) RoP](#)). This will be stated in the decision.

No reason for a confidentiality regime

- [As no seizure of confidential materials is sought and seizure will be made of materials publicly available at a symposium, there is no reason to](#)

[impose a confidentiality regime and the report can be sent directly to the parties.](#)

No legal basis for order that the defendant has to cooperate

- [In the absence of a basis to do so, the order for cooperation by the defendant under penalty of a fine is dismissed](#)

Counsel and a technical adviser of applicant allowed to be present

- [to the extent necessary \(when it does not concern publicly available products and information to which any person may be present/accessed\) at the enforcement of the order](#)

Source: [Unified Patent Court](#)

UPC Court of First Instance,
Local Division Brussels, 21 September 2023

(M.E. Kokke)

Zaaknummer: UPC-CFI-329/2023

Soort zaak: Bescherming bewijsmateriaal

Verzoeknummer: 574133/2023

Bevel van het gerecht van eerste aanleg van het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC)

Lokale afdeling te Brussel

Gegeven op 21 september 2023

Betreffende EP 2 331 036

Bevel ex [R.192 RoP](#) tot bescherming van bewijsmateriaal en het maken van een beschrijving

VERZOEKENDE PARTIJ

De heer xxxxxxxx, wonende te Schilde, België;

hierna: **verzoeker**;

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

GEDAAGDE(N)

OrthoApnea S.L., vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te Flauta Mágica 22, 29006 Malaga, Spanje, en haar OrthoApnea NOA-producten; hierna: verweerder of OrthoApnea

OCTROOI(EN) WAAROP HET GESCHIL BETREKKING HEEFT:

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

Octrooihouder(s) xxxxxxxx

EP 2 331 036 B1 is getiteld 'Device for treating night time breathing problems' en wordt hierna EP 036 of het octrooi genoemd.

EP 036 is aangevraagd op 6 juli 2009. Voor het octrooi is de prioriteit ingeroepen van de Belgische octrooiaanvraag met aanvraagnummer BE 200800374 en indieningsdatum 7 juli 2008. EP 036 is verleend op 6 november 2019 en is van kracht in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland (naast het Verenigd Koninkrijk).

PANEL/DIVISIE

Panel: n.v.t.

Afdeling: Lokale afdeling te Brussel

BESLISSENDE RECHTER(S):

M.E. Kokke (als standing judge voor lokale afdeling Brussel op de voet van R. 194.4 RoP)

TAAL VAN DE PROCEDURE:

Nederlands

1. DE PROCEDURE

1.1 Het verzoekschrift is ingekomen op 20 september 2023 om 19:38. Het verzoekschrift moet aan deze beslissing worden gehecht en maakt daarvan onderdeel uit.

1.2 Er is nog geen procedure ten gronde aanhangig die verband houdt met dit verzoek. Het verzoek ziet op het treffen van ex aparte te treffen bewarende maatregelen op 22 en/of 23 september 2023.

1.3 Gelet op de extreme spoedeisendheid van dit verzoek, wordt dit behandeld door de dienstdoende rechter (standing judge).

2. SAMENVATTING VAN DE FEITEN

2.1 Verzoeker is houder en uitvinder van het octrooi dat ziet op een in de mond te plaatsen inrichting voor het tegengaan van nachtelijke ademhalingsproblemen, ook wel snurk- of slaapbeugel genoemd. De uitvinding volgens het octrooi heeft in het bijzonder betrekking op een verbeterde snurkbeugel die gebruiksvriendelijk is en aangenaam gedragen kan worden. Het octrooi is in verschillende oorspronkelijk gedesigneerde landen verlopen en is thans nog geldig in de aan het Eengemaakt Octrooigerecht (hierna: UPC) deelnemende landen België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

2.2 Verweerder is een Spaanse vennootschap die een apparaat aanbiedt voor de behandeling van ademhalingsproblemen. OrthoApnea biedt dit apparaat aan onder de productnaam OrthoApnea NOA (hierna: de 'NOA'), dat er als volgt uitziet:



2.3 Verzoeker stelt dat verweerder met haar NOP-product inbreuk maakt op de conclusies 1, 9 en 10 van EP 036. Voor de toelichting op het octrooi en de gestelde inbreuk daarop wordt verwezen naar het verzoekschrift dat aan deze beslissing moet worden gehecht. Voor de toelichting op de in het octrooi belichaamde uitvinding wordt verwezen naar randnummers 7 - 13 en voor de inbreuk wordt verwezen naar randnummers 23-39.

2.4 Op 22-23 september 2023 [NB in randnummer 19 van het verzoek staat 23-24 september; dit lijkt een kennelijke verschrijving zoals blijkt uit de bijlagen, rechter] organiseert de vereniging iBEDSSMA een jaarlijks symposium in Knokke-Heist (hierna: het symposium). iBEDSSMA staat voor "interdisciplinary Belgian Dental & Surgical Sleep Medicine Academy" en is een vereniging die gericht is op een multidisciplinaire aanpak van slaapgestoorde ademhaling. De verwachting is dat OrthoApnea, die "Gold Sponsor" is van dit symposium, naar alle waarschijnlijkheid verschillende van haar NOA-

producten op dit Symposium zal promoten, aanbieden en ten toon stellen.

3. DE VERZOCHTE MAATREGELLEN

3.1 De verzoeker vraagt, om maatregelen ter bescherming en beschrijving van bewijsmateriaal op te leggen overeenkomstig artikel. 60(2) UPCA en regels R. 192 en 196.1(b) en (c) RoP, uit te voeren tijdens het symposium zonder de verweerder te horen. In het bijzonder vraagt zij om, samengevat weergegeven,

3.1.1 een onmiddellijke voorziening te treffen inhoudende het leggen van bewarend beslag op de gesteld inbreukmakende NOA-producten en de relevante technische, promotionele en commerciële documentatie hieromtrent en

3.1.2 om een deskundige te benoemen en deze te bevelen een gemotiveerd rapport op te stellen, houdende een gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van de NOA-producten en de relevante technische, promotionele en commerciële documentatie hieromtrent,

3.1.3 een en ander met bijkomende verzoeken.

4. MOTIVERING VAN DE BESLISSING

4.1 Het UPC heeft internationale rechtsmacht om van het verzoek kennis te nemen nu de maatregelen gegrond zijn op een verleend Europees octrooi dat mede van kracht is in België, een overeenkomstsluitende lidstaat (die het UPCA geratificeerd heeft). Er is geen opt-out geregistreerd. De lokale afdeling te Brussel is reeds bevoegd tot het treffen van de verzochte bewarende maatregelen omdat de gestelde inbreukmakende handelingen in België dreigen plaats te vinden. (artt. 32.1(c) en 33.1(a) UPCA). Verzoeker heeft te kennen gegeven voornemens te zijn de hoofdzaak, die nog niet aanhangig is, bij de lokale afdeling Brussel aan te brengen, zodat de lokale bevoegdheid ook volgt uit regel 192.1 RoP.

4.2 Het verzoek is gelet op het symposium dat op 22 en 23 september 2023 plaatsvindt, en de verwachting dat de bewijsmiddelen daarna niet meer in het relevante territorium beschikbaar zullen zijn, spoedeisend. Daaraan doet niet af dat uit de stukken blijkt dat verzoeker al op 30 juni 2023 op de hoogte was van de verwachte aanwezigheid van verweerder bij het symposium. Het is wel jammer dat dit verzoek op het laatste mogelijke moment is ingediend.

4.3 Het verzoek wordt toegestaan zonder het horen van verweerder op de voet van regel 197.1 RoP. Verzoeker heeft genoegzaam toegelicht dat onherstelbare schade voor haar kan ontstaan wanneer verweerder wordt gehoord, omdat gevreesd wordt dat de inbreukmakende producten in dat geval niet meer beschikbaar zullen komen op het symposium (regel 192.3 RoP). Omdat verweerder niet wordt gehoord, kan hij om herziening van deze beslissing vragen (regel 197.3 RoP). Dit wordt in de beslissing vermeld.

4.4 Verzoeker heeft aannemelijk gemaakt dat hij houdster is van een geldig octrooi en dat verweerder daarop inbreuk dreigt te maken in België met de NOA-producten. Het belang van verzoeker tot bewaring van bewijs met betrekking tot die gestelde inbreuk door de toe te wijzen maatregelen, prevaleert, nu bij afwijzing

van het verzoek onherstelbare schade voor verzoeker is te verwachten omdat bewijs uit het grondgebied waar het octrooi geldig is, verdwijnt.

4.5 De bewarende maatregel moeten worden uitgevoerd volgens de Belgische nationale procedurele regels, dat wil zeggen met gebruikmaking van een gerechtsdeurwaarder, zoals verzocht (regel 196(4) RoP). Ook is aanleiding voor benoeming van een deskundige, zoals verzocht, teneinde een gedetailleerde technische beschrijving te maken en daarvan rapport op te stellen.

4.6 Anders dan verzocht, wordt gelast om het rapport zodra dit gereed is, maar uiterlijk binnen één week na het uitvoeren van de bewarende maatregelen, in te dienen op de hierna vermelde wijze vanwege de termijn voor het instellen van de zaak ten gronde. Nu geen beslaglegging wordt verzocht op vertrouwelijke materialen en beslag zal worden gelegd op openbaar tijdens een symposium aanwezige materialen, bestaat geen aanleiding om een vertrouwelijkheidsregime op te leggen en kan het rapport direct aan partijen worden toegezonden. Mocht dit anders zijn, dan dient de verweerder dan wel de deskundige daarom te verzoeken bij het gerecht.

4.7 Wegens het ontbreken van een grondslag daartoe, wordt het bevel tot medewerking door verweerder op straffe van een dwangsom afgewezen.

5. DE BESLISSING

Het gerecht in eerste aanleg, lokale divisie Brussel, staat het verzoek toe tot het treffen van voorlopige bewarende maatregelen gelet op de aannemelijkheid van dreigende inbreuk op conclusies 1, 9 en 10 van het octrooi, en wel als volgt:

5.1 staat verzoeker toe om tot bewaring van bewijsmiddelen, middels de in België bevoegde instantie (de gerechtsdeurwaarder), tijdens het tweedaagse iBEDSSMA Symposium “Multidisciplinary Treatment of Sleep-disordered Breathing” dat plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 september 2023 te Réserve Resort, Elizabethlaan 160, 8300 Knokke-Heist, België, beslag te (doen) leggen op de NOA-producten bedoeld in het verzoekschrift, en op alle technische, promotionele en commerciële documentatie daarover, die OrthoApnea aldaar aanbiedt;

5.2 benoemt Stephanie Sarlet, van het kantoor Pitch tot deskundige, met de mogelijkheid zich te laten vervangen door een kantoorgenoot;

5.3 staat de deurwaarder toe zich te laten assisteren door de deskundige bij het treffen van de in 5.1 bedoelde maatregelen;

5.4 beveelt de deskundige om een gemotiveerd rapport op te stellen, houdende een gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van de NOA-producten en de relevante technische, promotionele en commerciële documentatie hieromtrent, en dit rapport in te dienen via het CMS bij de lokale afdeling te Brussel van het UPC, en om dit rapport tevens aan partijen of aan hun raadslieden te verzenden, een en ander binnen één week te rekenen vanaf de dag van de ten uitvoer legging van deze beslissing;

5.5 bepaalt dat het hiervoor bedoelde rapport voornamelijk alleen mag worden gebruikt in de zaak ten gronde;

5.6 bepaalt dat deze beslissing en het verzoekschrift overeenkomstig de nationale regels moeten worden betekend aan verweerder uiterlijk bij de uitvoering van de maatregelen;

5.7 staat de raadslieden en een technisch raadsman van verzoeker toe, voor zover nodig (wanneer het niet gaat om openbaar toegankelijk producten en informatie waarbij eenieder aanwezig mag zijn/toegang tot heeft), om bij de ten uitvoerlegging van het bewarend beslag aanwezig te zijn;

5.8 bepaalt de termijn waarbinnen een bodemprocedure moet worden ingesteld, als bedoeld in regel 198.1 RoP, op 31 kalenderdagen na de betekening van de beslissing aan de verweerder, bij uitblijven waarvan het gerecht op verzoek van de verweerder kan bevelen dat deze beslissing wordt herroepen of anderszins ophoudt van kracht te zijn.

5.9 beveelt de verzoeker om, zo dat nog niet is gedaan, uiterlijk op maandag 25 september 2023 de ‘fixed fees’ te betalen op de voet van regel 317.3 RoP;

5.10 verklaart deze beslissing onmiddellijk uitvoerbaar.

5.11 De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden tot de hoofdzaak.

5.12 De verweerder kan binnen dertig dagen na de aanvang van de tenuitvoerlegging van de maatregelen, een verzoek tot herziening van deze beslissing indienen op de voet van regel 197.3 RoP;

5.13 Tegen deze beslissing kan binnen 15 dagen nadat de verzoeker daarvan in kennis is gesteld hoger beroep worden ingesteld (artt. 72.2 (a) en 60 UPCA; regels 220.1 (c) en 224.2 RoP).

Gedaan op 21 September 2023.
