

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

Mål nr

meddelat i Stockholm den 17 februari 2005

Ö 4077-04

SÖKANDE

KP

MOTPART

Sinmatai Enterprise Co. Ltd., 11 F-5, No. 171 Sec. 2 Chang-An E. Road,
P.O.Box 46-472, TAIPEI, Taiwan R.O.C.

Ombud: advokaten RL

SAKEN

Resning

TIDIGARE AVGÖRANDE

Svea hovrätt, avd. 2, dom den 4 juni 2003 i mål T 8997-02

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta domstolen beviljar den sökta resningen till den del målet gäller skadestånd på grund av brott mot avtalad skyldighet att utge minimiroyalty samt förordnandet om rättegångskostnader och förordnar att målet i dessa delar skall tas upp på nytt av hovrätten. Högsta domstolen avslår resningsansökan såvitt avser övriga delar av målet.

Högsta domstolen förordnar att vidare åtgärder för verkställighet av hovrättens dom inte får äga rum.

Frågan om ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen, inklusive yrkandet om ersättning för patenteringskostnader, skall prövas av hovrätten i samband med målet efter dess återupptagande.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Svea hovrätt meddelade den 4 juni 2003 dom i ett mål i vilket KP väckt talan mot Sinmatai Enterprise Co. Ltd. (Sinmatai) angående skadestånd på grund av avtalsbrott. Käromålet lämnades utan bifall.

KP har ansökt om resning och yrkat, i första hand, att Högsta domstolen förordnar att målet skall tas upp på nytt i hovrätten. I andra hand har han yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom förpliktar Sinmatai att till honom utge skadestånd med 3.100.000 kr, ersättning för patenteringskostnader samt ersättning för rättegångskostnader avseende såväl rättegången i hovrätten som resningsärendet. KP har i sista hand yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom förordnar att vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

Sinmatai har bestritt bifall till resningsansökningen och yrkat ersättning för rättegångskostnader.

BAKGRUND

KP har uppfunnit en slipmaskin som han kallar GrindFlex. År 1999 ansökte han om patent (ansökan nr SE XXXXXXXX-X). Den 24 maj 1999, innan Pa-

tent- och registreringsverket (PRV) hade prövat ansökan, träffade KP ett licensavtal med Sinmatai. Genom avtalet erhöll Sinmatai rätt att utöva patenträttigheter knutna till uppfinningen. I avtalets § 15 angavs att avtalet gällde så länge immaterialrättsligt skydd kunde upprätthållas för uppfinningen.

PRV:s preliminära granskning resulterade i att verket den 3 september 1999 förelade KP att komma in med skriftligt svar avseende frågan om eventuell nyhetshinder. Då KP inte efterkom föreläggandet, meddelade PRV den 4 mars 2000 beslut om avskrivning av patentansökan. KP återkallade därefter sin ansökan.

KP väckte den 25 februari 2000 talan mot Sinmatai och yrkade dels skadestånd för brott mot avtalets sekretessklausul, dels skadestånd på grund av att avtalad minimiroyalty inte utbetalats. Sinmatai bestred yrkandena och gjorde gällande att avtalet automatiskt upphört då KPs patentansökan inte innefattade en uppfinning i patentlagens mening varför patentskydd inte kunde erhållas. Avtalet hade också hävts av Sinmatai senast med verkan från den 31 december 1999.

I den dom som resningsansökan avser fann hovrätten att Sinmatai gjort sig skyldigt till avtalsbrott, då bolaget utan grund sagt upp avtalet. Hovrätten bedömde emellertid att det mot bakgrund av utredningen inte kunde anses sannolikt att patent skulle ha kunnat beviljas på grundval av KPs patentansökan. Med hänsyn härtill fann hovrätten inte visat att KP lidit någon skada motsvarande uteblivna minimiroyaltyintäkter på grund av Sinmatais avtalsbrott. Hovrätten fann inte heller utrett att Sinmatai brutit mot avtalets sekretessklausul. KPs skadeståndstalan lämnades därför i sin helhet utan bifall.

SKÄL

Som grund för resning har KP åberopat att han efter omformulering av patentkraven har beviljats patent den 31 augusti 2004, och att det därmed föreligger en ny omständighet som, om den hade förelegat vid tidpunkten för hovrättens prövning, skulle ha lett till en annan utgång i målet.

Sinmatai har invänt att om KP i hovrätten hade anfört möjligheten att omformulera patentkraven på det sätt som sedermera skett, skulle hovrätten inte ha tillåtit honom att åberopa den omständigheten på grund av bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken. Vidare har Sinmatai hävdat att omformuleringen innebär att det är fråga om en annan uppfinning än den som licensavtalet gällde. Sinmatai har också påstått att KP inte haft giltig ursäkt för att inte tidigare åberopa omständigheten att den nu aktuella omformuleringen gjorde uppfinningen patenterbar.

Genom PRV:s beslut att meddela patent har det uppkommit en ny omständighet som nu anförs till stöd för den tidigare åberopade grunden, att KPs uppfinning är patenterbar. Även en ny omständighet som inträffat efter den tidigare rättegången kan utgöra grund för resning, se rättsfallet NJA2003 s. 548.

Resning kan emellertid inte beviljas, om den nya omständighet som åberopas har avvisats under rättegången eller om avvisning skulle ha skett ifall det nya materialet hade åberopats där (jfr Lindell, Processuell preklusion, 1993, s. 71).

Fråga uppkommer då om KP skulle ha tillåtits åberopa PRV:s beslut av den 31 augusti 2004, om det hade meddelats före huvudförhandlingen i hovrätten. Beslutet utgör ett bevisfaktum som anförs till stöd för ett tidigare åberopat rättsfak-

tum – att den licensierade uppfinningen var patenterbar. Sådana bevisfakta träffas inte av bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken (jfr Fitger, Rättegångsbalken, s. 50:114). Det hade därför inte funnits grund för att avvisa den nya omständigheten, ifall den hade åberopats i hovrätten.

En förutsättning för att en ny omständighet skall kunna föranleda resning är att ett förebringande av omständigheten under rättegången sannolikt skulle ha lett till en annan utgång. För detta krävs i förevarande fall att det nu åberopade beslutet om meddelande av patent ger uttalat stöd för att den uppfinning som avses i licensavtalet mellan KP och Sinmatai är patenterbar. Med andra ord är det av avgörande betydelse om den nu patenterade uppfinningen är densamma som ”Uppfinningen” i licensavtalet.

I inledningen till licensavtalet anges: ”Produkten som i det följande benämns Uppfinningen beskrivs i den svenska patentansökan nr: XXXXXXXX-X”. Någon hänvisning till patentkraven förekommer inte. Beskrivningen av uppfinningen är likalydande i den äldre, återkallade patentansökan och i den som sedermera bifalits. Skillnaden består i att skyddsomfånget inskränkts genom att två patentkrav sammanförts till ett. En sådan omformulering är tillåten att göra under handläggningen av en patentansökan, jfr 13 § patentlagen (1967:837) och 19 § patentkungörelsen (1967:838). Eftersom den senare patentansökan inte innehåller något som inte fanns med i grundhandlingarna för den första ansökan, måste de båda ansökningarna anses avse samma uppfinning.

För hovrättens bedömning i frågan huruvida avtalsbrottet förorsakat KP skada på grund av utebliven royalty, har uppfinningens patenterbarhet varit av avgörande betydelse. Eftersom PRV i beslutet den 31 augusti 2004 meddelat patent på just den uppfinning som licensavtalet avser, är det sannolikt att utgången i hovrätten i

denna del blivit en annan, om beslutet förelegat redan vid tidpunkten för hovrättens prövning.

Beslutet i patentärendet har fattats först efter det att hovrättens dom vunnit laga kraft och har därför inte kunnat åberopas under rättegången i hovrätten eller i samband med överklagandet av hovrättens dom. Att beslutet inte då förelåg var emellertid en följd av att KP valde att låta patentansökan förfalla genom att inte besvara PRV:s föreläggande. Under sådana förhållanden – dvs. när resningssökanden själv har disponerat över möjligheten att framskaffa det bevisfaktum som åberopas i resningsärendet – måste krävas att sökanden har haft en godtagbar anledning till att inte ha framskaffat detta inom ramen för den ordinära processen för att resningsansökan skall kunna bifallas.

KP har som skäl för sitt beslut att låta patentansökan förfalla anfört bl.a. följande. När Sinmatai utan grund sade upp avtalet och därmed vägrade att fullfölja sina åtaganden om bland annat finansieringen av patenteringen, fick han rådet både av sitt patentombud och sin rådgivare på ALMI Företagspartner AB att dra tillbaka patentansökan innan den blev offentlig. För att få prioritet för de internationella ansökningarna från dagen för den svenska patentansökan krävs att de internationella ansökningarna lämnas in inom ett år från tidpunkten för den svenska ansökan. Han hade som enskild uppfinnare ingen möjlighet att finansiera de internationella patentansökningarna utan ett licensavtal.

I valet mellan att fullfölja patentansökan för att på så sätt i processen kunna åberopa ett auktoritativt stöd för att uppfinningen var patenterbar eller att bibehålla möjligheten att patentskydda sin uppfinning i övriga världen, valde KP det senare alternativet. KPs val får anses ha varit legitimt i den situation som han försattes i när Sinmatai hävde patentlicensavtalet. Han skall därmed anses ha gjort sannolikt

att han haft giltig ursäkt för att först efter det att hovrättens dom vunnit laga kraft frambringa den omständighet som nu anförts som skäl för resning.

Resning skall alltså beviljas. Den nya omständigheten har betydelse endast för den del av KPs talan som avser skadestånd på grund av utebliven royalty. Resningsbeslutet skall begränsas i enlighet härmed. Det föreligger skäl att meddela inhibition av hovrättens dom.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Svensson, Thorsson, Lindeblad,
Calissendorff (referent) och Widebeck (skiljaktig)
Föredragande revisionssekreterare: Ihrfelt

HÖGSTA DOMSTOLEN

Bilaga till
PROTOKOLL
2005-02-01Mål nr
Ö 4077-04

Justitierådet Widebeck är skiljaktig i frågan om giltig ursäkt och anför:

År 1999 ansökte KP om patent för sin uppfinning. Han valde därefter att låta ansökan förfalla genom att inte besvara ett föreläggande från PRV. PRV beslutade den 4 mars 2000 om avskrivning av ansökan. KP återkallade denna.

KPs talan mot Sinmatai handlades sedan i ordinär ordning i domstolarna. Han åberopade att uppfinningen var patenterbar, vilket Sinmatai bestred. Under handläggningen ansökte han inte på nytt om patent. Som bevisning för att uppfinningen var patenterbar åberopade han i stället förhör med en sakkunnig. I sitt överklagande av hovrättens dom angav han emellertid att det fanns grund för resning eftersom han, om hovrättens dom skulle stå fast, avsåg att på nytt ansöka om patent. Den 24 juni 2003 vann hovrättens dom laga kraft, sedan Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Ingivna handlingar visar att KP därefter ingav patentansökan den 23 december 2003 och att patent beviljades.

Angående frågan varför han lät sin ursprungliga patentansökan förfalla och sedan dröjde i mer än tre år med att på nytt söka patent, har KP anført bl.a. följande.

När Sinmatai utan grund sade upp avtalet och därmed vägrade att fullfölja sina åtaganden om bland annat finansieringen av patenteringen, fick han rådet av både sitt patentombud och sin rådgivare på ALMI Företagspartner AB att dra tillbaka patentansökan innan den blev offentlig. För att få prioritet för de internationella ansökningarna från dagen för den svenska patentansökan krävs att de internationella ansökningarna lämnas in inom ett år från tidpunkten för den svenska ansö-

kan. Han hade som enskild uppfinnare ingen möjlighet att finansiera de internationella patentansökningarna utan ett licensavtal. Han sökte inte på nytt om patent inför prövningen i hovrätten eftersom han var helt övertygad om att den bevisning som åberopades i hovrätten skulle vara tillräcklig för att hovrätten skulle finna att det var sannolikt att uppfinningen var patenterbar. Dessutom skulle det affärsmässigt ha varit helt felaktigt av honom att söka patent utan att finansieringen var klar, så länge han hyste förhoppningen om att kunna först slutföra den juridiska processen och sedan fullfölja projektet genom att ansöka om patent och söka nya samarbetspartners. Efter hovrättsdomen och sedan han av hovrättens domare fått veta att hans ursprungliga patentansökan blivit offentlig genom att Sinmatai hade givit in den till tingsrätten som inte hade försett den med sekretessförordnande, hade han inget att förlora på att lämna in en ny ansökan utan att ha finansieringen klar.

En förutsättning för att resning skall kunna beviljas på den grunden att det – som i det aktuella ärendet - framkommit ett nytt bevisfaktum, är att sökanden gör sannolikt att han inte vid den rätt, som meddelat domen, eller genom fullföljd från denna kunnat anföra bevisfaktumet eller att han eljest haft ”giltig ursäkt” att inte göra det. Om det aktuella bevisfaktumet inte förelåg under rättegången men sökanden kunde åstadkomma att det inträffade, får anses krävas att han haft giltig ursäkt att underlåta detta.

När det är fråga om resning i ett dispositivt tvistemål finns det anledning att ge begreppet ”giltig ursäkt” en sträng tillämpning. Det måste med andra ord finnas starka skäl för att det skall tillåtas en part i ett sådant mål att, efter lagakraftvunnen dom, i det extraordinära förfarande som resning utgör åberopa bevisfakta som i och för sig hade kunnat anföras i det ordinära förfarandet (jfr NJA 1989 s. 843 och 1997 C 7). Upprätthålls inte detta, finns risk för bl.a. att resningsmöjligheten för med sig att parter i rättegångar processar mindre aktivt och om-

sorgsfullt i förlitan på att ändå ha kvar chansen till ändring efter resning, såvida domen skulle gå dem emot (jfr Ekelöf/Boman, Rättsmedlen, 11 uppl. s. 131 ff. med där angivna exempel). Viss lindring i denna stränga tillämpning bör emellertid ske om parten saknade ombud.

Under mer än tre år efter Sinmatais hävning av patentlicensavtalet, fram till den 24 juni 2003, förde KP talan mot Sinmatai under påstående att uppfinningen var patenterbar. Under den tiden fann såväl tingsrätten som hovrätten att den utredning som stödde hans påstående var otillräcklig. KP valde ändå att dröja med att ansöka om patent till dess lagakraftägande dom förelåg. Trots att han saknade ombud måste anses att han inte gjort sannolikt att han haft giltig ursäkt att förfara på detta sätt. Hans ansökan om resning skall således avslås.