



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

PROTOKOLL
2021-09-02
2021-10-22
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 80
Mål nr PMT 873-19

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Göran Söderström och Sara Ulfsson, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Åsa Edlund

PARTER

Klagande och motpart

Mondian AB, 559027-6761
Hultgrens väg 21
443 38 Lerum

Ombud: Advokaten E. F.

Klagande och motpart

Somna AB, 556474-9264
Panelvägen 16
443 61 Stenkullen

Ombud:

1. Advokaten K. F.

2. Advokaten H. L.

SAKEN

Ogiltigförklarande av patent; nu fråga om avskrivning efter återkallelse

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-12-20 i mål nr PMT 5221-17

Dok.Id 1728616

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

Somna AB väckte talan mot bl.a. Mondian AB för patentintrång i det europeiska patentet med publiceringsnummer EP 2257260 B1 (patentet), Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 1492-17. Därefter väckte Mondian talan mot Somna och yrkade att patentet skulle förklaras ogiltigt såvitt avser Sverige, Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 5221-17. Mondian invände också mot patentets giltighet i ett förfarande vid Europeiska patentverket (EPO).

Genom Patent- och marknadsdomstolens dom förklarades patentet delvis ogiltigt såvitt avser Sverige och upprätthölls i begränsad omfattning (punkten 1 i domslutet). Domstolen beslutade vidare att Somna skulle förpliktas att betala motsvarande fyra femtedelar av det belopp som ansågs vara skälig ersättning för Mondians rättegångskostnader i ogiltighetsdelen (punkten 4 i domslutet). I samma dom avgjorde domstolen frågan om intrång och skälig ersättning för patentintrång samt förordnade om fördelningen av rättegångskostnader i denna del (punkterna 2, 3 och 5–7 i domslutet).

Mondian överklagade Patent- och marknadsdomstolens dom i intrångsdelen och Somna anslutningsöverklagade i denna del. Mondian återkallade sedermera sitt överklagande.

I beslut den 26 juni 2019 skrev Patent- och marknadsöverdomstolen av målet såvitt gällde frågan om intrång och därmed sammanhängande frågor (motsvarande Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 1492-17) samt förordnade om fördelningen av rättegångskostnader i denna del.

Mondian och Somna överklagade Patent- och marknadsdomstolens dom även i ogiltighetsdelen, såväl i sak som i fråga om rättegångskostnader. Sedan EPO:s besvärskammare den 4 mars 2021 fastställt invändningsavdelningens beslut om att upphäva patentet har parterna återkallat sina överklaganden i sak.

Mondian, som alltså vidhållit sitt överklagande avseende frågan om rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen, har yrkat att Somna ska förpliktas att ersätta Mondian med ett belopp som motsvarar den femtedel som Patent- och marknadsdomstolen ansåg belöpte på den del där Somna var tappande. Mondian har

yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen. Till stöd för sina rättegångskostnadsyrkanden har Mondian anfört i huvudsak följande. Utgången i målet motsvarar den att Mondian vunnit full framgång med sin talan i båda instanserna, eftersom patentet har ogiltigförklarats i sin helhet. Somna ska därmed ersätta Mondian för dess rättegångskostnad enligt huvudregeln. Även i den del där 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken formellt tillämpas, utgör den aktuella situationen typfallet av särskilda omständigheter som medför att kostnadsansvaret ska fördelas på annat sätt än att återkallande part ska ersätta motparten. Somna hade kunnat undvika tvisten genom att avvakta utgången vid EPO innan bolaget väckte talan om påstått intrång i patentet. Utgången vid EPO var väntad för Somna och borde även ha varit det för Mondian. Det saknas således anledning att tillämpa 18 kap. 3 § rättegångsbalken.

Också Somna har, som framgått ovan, vidhållit sitt överklagande avseende rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen och yrkat att bolaget ska befrias från skyldigheten att ersätta Mondians rättegångskostnad där. Till stöd för sitt yrkande har bolaget anfört i huvudsak följande. Somna var inte tappande till fyra femtedelar i Patent- och marknadsdomstolen. Patentet upprätthölls av domstolen och patentbegränsningen var inte väsentlig eftersom de i realiteten mest användbara och kommersiellt gångbara utföringsformerna fortfarande föll inom skyddsomfånget. Om man ser till prövningen avseende mothållen har Somna haft framgång i två av tre delar. Parterna bör därför stå sin egen rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen.

Somna har även yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen och i huvudsak anfört följande. Domstolen bör förordna att vardera parten ska bära sin kostnad. Eftersom patentet förklarats ogiltigt av EPO har frågan om giltigheten förfallit. Parterna har därför inte haft något annat val än att återkalla respektive överklagande. När båda parter återkallar sina överklaganden bör fördelningen av rättegångskostnader avgöras enligt principerna i 18 kap. 5 § rättegångsbalken. Bägge parter bör därför betraktas som tappande i rättegångskostnadshänseende. Utgången i målet beror på prövningen i EPO, vars resultat ingen av parterna kunde känna till före rättegången, jfr 18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. I den mån utfallet av den överklagade rättegångsfrågan återspeglas i fördelningen av rättegångskostnader, bör

det beaktas att frågan upptagit högst en tiondel av målet i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2021-11-03)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen skriver av målet i den del som avser patentets ogiltighet från vidare handläggning. Patent- och marknadsdomstolens dom i den delen (punkten 1 i domslutet) står därför fast.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom (punkten 4 i domslutet) på så sätt att Somna AB ska ersätta Mondian AB för rättegångskostnad i målet om ogiltighet i Patent- och marknadsdomstolen med 1 043 294 kr och betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. I beloppet ingår ombudsarvode med 795 992 kr.
3. Somna AB ska ersätta Mondian AB för rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 303 924 kr och betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut till dess betalning sker. I beloppet ingår ombudsarvode med 193 924 kr.

Skälen för besluten

Sedan EPO beslutat att upphäva patentet har parterna återkallat sina överklaganden till Patent- och marknadsöverdomstolen även i den del som avser ogiltighet. Målet här i denna del ska därmed skrivas av från vidare handläggning. Ett sådant avskrivningsbeslut får till följd att Patent- och marknadsdomstolens dom i den delen står fast. Men det bör samtidigt framhållas att patentet nu alltså är upphävt även med verkan i Sverige.

Parterna har vidhållit sina respektive överklaganden avseende fördelning av rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen i den del som avser ogiltighet och även yrkat ersättning för rättegångskostnaderna här i denna del. Patent- och marknadsöverdomstolen ska således pröva fördelningen av rättegångskostnaderna i båda instanserna med avseende på ogiltighetsdelen.

Enligt 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ska en som part återkallar sin talan ersätta motpartens rättegångskostnad, om inte särskilda omständigheter föranleder att ersättningsskyldigheten ska bestämmas på annat sätt. Sådana särskilda omständigheter kan exempelvis föreligga då det har inträffat en yttre omständighet som gör ett vidhållande av talan ändamålslost, och det kan antas att kärandens talan skulle ha bifallits (jfr NJA II 1943 s. 231). Högsta domstolen har vidare bedömt att det funnits skäl att tillämpa undantagsregeln i flera situationer då käranden återkallat talan sedan käranden uppnått sitt syfte med processen genom ingripande av utomstående (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 18 kap. 5 §, JUNO version suppl. 90). Även i situationer då återkallelse inte sker, men det saknas skäl att pröva sakfrågan eftersom den förfallit, kan det få betydelse vid fördelning av rättegångskostnaderna i lägre och högre rätt hur målet skulle ha avgjorts efter prövning i sak (se t.ex. NJA 2009 s. 342 med hänvisningar).

Enligt 85 § patentlagen (1967:837) gäller att om EPO har beslutat att upphäva ett europeiskt patent ska detta ha samma verkan som om patentet i motsvarande mån förklarats ogiltigt i Sverige. Patent- och marknadsöverdomstolen har alltså inte möjlighet att överpröva EPO:s beslut, vilket medför att frågan här om patentets giltighet är förfallen. Parterna har disponerat över förfarandet vid EPO och EPO:s beslut har föregåtts av en prövning av patentets giltighet, som har resulterat i bedömningen att det finns skäl att upphäva detsamma. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen måste Mondian således anses ha uppnått sitt syfte med processen i patent- och marknadsdomstolarna eftersom patentet numera är upphävt genom det parallella förfarandet vid EPO.

Även om Patent- och marknadsöverdomstolen formellt inte ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom i huvudsaken, måste den aktuella situationen i rättegångskostnadshänseende likställas med den att Mondian vunnit full framgång med sitt överklagande i sakfrågan. Det föreligger därmed särskilda omständigheter för att bestämma att Somna ska ersätta Mondian för dess rättegångskostnad i båda instanserna. Nu aktuell situation är inte sådan att det finns skäl att i stället tillämpa fördelningsbestämmelsen 18 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken.

Mondians ändringsyrkande avseende rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen innebär att Mondian har yrkat att få ersättning för hela sin rättegångskostnad som Patent- och marknadsdomstolen ansåg skälig, dvs. ytterligare 208 659 kr. Av beloppet avser 159 198 kr ombudsarvode, 34 440 kr tekniskt biträde, 10 670 kr eget arbete och 4 350 kr utlägg. Somna har vitsordat yrkad ersättning för utlägg som skälig i och för sig. Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att de övriga beloppen är skäliga. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till denna bedömning. Mondian ska därför få ersättning för rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen i enlighet med vad som framgår av punkten 2 i Patent- och marknadsöverdomstolens beslut.

Mondian har vidare yrkat ersättning för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 592 737 kr, varav 193 924 kr avser ombudsarvode, 292 113 kr tekniskt biträde och 106 700 eget arbete. Somna har vitsordat ett belopp om 68 544 kr som skäligt för tekniskt biträde men inget belopp i övrigt. Somna har vidare anmärkt att den yrkade ersättningen för tekniskt biträde och eget arbete är orimligt högt.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör bedömningen att den yrkade ersättningen för ombudsarvode får anses skälig med hänsyn till målets karaktär och omfattning. Det måste även anses ha varit motiverat att involvera ett tekniskt biträde i arbetet. Den begärda ersättningen för tekniskt biträde framstår emellertid som hög, dels mot bakgrund av att de tekniska frågorna i relativt stor utsträckning har behandlats redan i Patent- och marknadsdomstolen, dels med beaktande av att Mondian för processen i Patent- och marknadsdomstolen som innefattade en huvudförhandling under två dagar begärt ersättning med 172 200 kr för tekniskt biträde. Mondian har inte närmare

redogjort för det arbete som det tekniska biträdet har utfört under målets handläggning i Patent- och marknadsöverdomstolen för att tillvarata bolagets rätt. I avsaknad av en sådan redogörelse kan skälig ersättning för tekniskt biträde enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte anses överstiga 100 000 kr. När det gäller ersättning för parts eget arbete har Mondian uppgett att arbetet framförallt gått ut på att granska och kommentera skrifterna i målet. Utan en mer detaljerad beskrivning av detta arbete kan skälig ersättning inte anses uppgå till mer än 10 000 kr. Somna ska alltså ersätta Mondian med sammanlagt 303 924 kr för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Åsa Edlund

Protokollet uppvisat/