



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0222

PROTOKOLL
2017-05-04
2017-05-18
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 29
Mål nr PMÖ 2630-17

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt och
tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

1. Life Genomics AB, 556993-1891
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg

2. Roche Diagnostics Scandinavia Aktiebolag, 556067-8194
Box 147
161 26 Bromma

Ombud för 1 och 2: Advokaterna D.G. och J.E. samt jur.kand. S.S.

MOTPARTER

1. Illumina, Inc
5200 Illumina Way
San Diego
Ca 92122
USA

2. Sequenom, Inc
3595 John Hopkins Court
San Diego
Ca 92121-1331
USA

Ombud för 1 och 2: Advokaterna J.W. och L.H.

SAKEN

Säkerhet för rättegångskostnader

Dok.Id 1345138

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00-15:00
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-02-24 i mål nr PMT 648-17

Bakgrund

Illumina, Inc (Illumina) och Sequenom, Inc (Sequenom), som är utländska juridiska personer, väckte talan om patentintrång mot Life Genomics AB (Life) och Roche Diagnostics Scandinavia Aktiebolag (Roche) vid Patent- och marknadsdomstolen. Samtidigt med talans väckande gav Illumina och Sequenom in en borgensförbindelse utställd av ett försäkringsbolag, till säkerhet för Lifes och Roches rättegångskostnader. Life och Roche godtog inte säkerheten och yrkade att Illuminas och Sequenoms talan skulle avvisas. Patent- och marknadsdomstolen, som godtog säkerheten, lämnade Lifes och Roches avvisningsyrkande utan bifall.

Yrkanden m.m.

Life och Roche har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut ska avvisa Illuminas och Sequenoms talan och yrkat ersättning för rättegångskostnader i såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen. Bolagen har i Patent- och marknadsöverdomstolen sammanfattningsvis anfört att säkerheten inte är tillräcklig till beloppet, att det inte är godtagbart att en enda säkerhet ställs gemensamt för båda svarandebolagen, samt att den ställda säkerheten innefattar inskränkningar som inte är godtagbara.

Illumina och Sequenom har bestritt ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut. Bolagen har här sammanfattningsvis anfört följande. Den grundläggande förutsättningen för avvisning av deras talan är inte uppfylld eftersom bolagen inte har förelagts att ställa säkerhet, utan gjort det på eget initiativ. Den ställda säkerheten är tillräcklig. Om Patent- och marknadsöverdomstolen ändå skulle bedöma att så inte är fallet, ska bolagen under alla förhållanden beredas tillfälle att komplettera säkerheten, eftersom de har klargjort att de är beredda att ställa ytterligare garantier. För det fall

Patent- och marknadsöverdomstolen inte godtar säkerheten har bolagen yrkat att frågan ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för föreläggande om att ställa en godtagbar säkerhet. Bolagen har även yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avvisa nya omständigheter som Life och Roche har åberopat först här. Det gäller dels ett påstående om att en enda säkerhet inte är godtagbar för båda svarandena, dels ett påstående om att säkerheten är inskränkt på visst sätt och därför inte är godtagbar. Illumina och Sequenom har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-05-19)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår Illuminas och Sequenoms yrkanden om avvisning av nya omständigheter.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår Illuminas och Sequenoms yrkande om att frågan om säkerhet för rättegångskostnader ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen.
3. Med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut avvisar Patent- och marknadsöverdomstolen Illuminas och Sequenoms talan i Patent- och marknadsdomstolen.
4. Illumina och Sequenom förpliktas att solidariskt med varandra ersätta Life för dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 1 223 771 kr, varav 839 570 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.
5. Illumina och Sequenom förpliktas att solidariskt med varandra ersätta Roche för dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 1 223 772 kr, varav 839 570 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

6. Illumina och Sequenom förpliktas att solidariskt med varandra ersätta Life för dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 25 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.
7. Illumina och Sequenom förpliktas att solidariskt med varandra ersätta Roche för dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 25 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Skälen för besluten

Illuminas och Sequenoms avvisningsyrkanden

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen rör frågan om rättegångshinder i ett dispositivt tvistemål. I tvistemål i allmänhet handläggs sådana frågor enligt bestämmelserna i 52 kap. rättegångsbalken. Detta kapitel innehåller inte några bestämmelser om hinder mot att åberopa nya omständigheter i högre rätt. Rättegångsbalkens regler är tillämpliga också i mål som handläggs i Patent- och marknadsöverdomstolen om inte annat är särskilt föreskrivet (3 kap. 1 § lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). I 3 kap. 9 § lagen om patent- och marknadsdomstolar finns visserligen en bestämmelse som innebär att förbudet i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken mot att först i högre rätt åberopa bl.a. nya omständigheter ska tillämpas även i tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten och i ärenden. Varken ordalydelsen eller ändamålet med bestämmelsen ger stöd för att den är tillämplig i ett mål som rör en fråga om rättegångshinder i ett tvistemål (jfr prop. 2015/16:57 s. 269–272). Det finns därför inte något hinder mot att en part, i ett mål som detta, här åberopar nya omständigheter. Med detta ställningstagande finns det ingen anledning för Patent- och marknadsöverdomstolen att ta ställning till om de påståenden som Roche och Life har anfört först här är omständigheter i den mening som avses i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.

Illuminas och Sequenoms yrkanden om avvisning av nya omständigheter ska därför avslås.

Handlägningsfrågor och ramen för prövningen i Patent- och marknadsöverdomstolen

Av 3 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader följer att rätten ska pröva en ställd säkerhet, om den inte godkänts av svaranden. Vid en sådan prövning ska rätten pröva säkerhetens alla aspekter såsom karaktär, belopp, eventuella tidsbegränsningar och andra villkor oberoende av om svaranden framställt uttryckliga invändningar. Rätten kan alltså inte utgå från att svaranden godkänner säkerheten i visst hänseende bara för att svaranden inte har framställt någon invändning i den delen. En annan sak är att rätten särskilt ska beakta de invändningar mot säkerheten som svaranden har framställt.

I detta fall har Life och Roche inte godtagit den av Illumina och Sequenom ställda säkerheten. Till stöd för detta har bolagen anfört att säkerheten omfattar ett för lågt belopp, att en enda säkerhet inte kan godtas för båda svarandena och att den är begränsad på ett sätt som inte är godtagbart. Trots att Life och Roche vid Patent- och marknadsdomstolen var mindre specifika i sin förklaring att säkerheten inte godtogs, har dessa frågor alltså ingått i underinstansens prövning av säkerheten. Även Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta ställning till om den ställda säkerheten är godtagbar utifrån alla aspekter, varvid domstolen särskilt ska beakta det som Life och Roche anfört här till stöd för sitt påstående om att den är bristfällig.

För det fall Patent- och marknadsöverdomstolen skulle bedöma att säkerheten inte kan godtas, har Life och Roche yrkat att käromålet ska avvisas utan ytterligare handlägningsåtgärder. Illumina och Sequenom har invänt att bolagen inte har förelagts av Patent- och marknadsdomstolen att ställa säkerhet, utan gjort detta på eget initiativ. Bolagen har gjort gällande att ett sådant föreläggande är en rättslig förutsättning för att domstolen ska kunna avvisa talan. I denna del gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

Bestämmelserna om skyldighet för en utländsk kärke att ställa säkerhet för rättegångskostnader syftar till att säkerställa att en svarande ska kunna få ut den ersättning för rättegångskostnader som svaranden tillerkänns. Enligt bestämmelsen i 4 § i 1980 års lag är det följaktligen inte kärandens underlåtenhet att följa rättens föreläggande som medför att talan ska avvisas, utan underlåtenheten att ställa godtagbar säkerhet. Föreläggandet fyller syftet att upplysa käranden om att svaranden har yrkat att säkerhet ska ställas och att ge käranden tillfälle att ställa säkerhet inom viss tid.

Den ordning som föreskrivs i 1980 års lag tar sin utgångspunkt i att svaranden först framställer ett yrkande om säkerhet, varefter rätten förelägger käranden att ställa säkerhet. I detta fall har Illumina och Sequenom, som utan yrkande gett in en säkerhet i Patent- och marknadsdomstolen, förelagts att yttra sig över svarandenas skrift i vilken de förklarade att de inte godtog den ställda säkerheten. Illumina och Sequenom har därigenom underrättats om svarandenas inställning till den ställda säkerheten och getts möjlighet att ställa en annan säkerhet. Att svarandena meddelade att de inte godtog den ställda säkerheten måste i denna situation även motsvara ett yrkande från svarandena om att ställa säkerhet. Kärandebolagen har samtidigt som de underrättats om svarandenas inställning till den ställda säkerheten upplysts om att frågan om säkerheten kan godtas ska prövas av rätten och att talan kan avvisas om så inte bedöms vara fallet. Att rätten i detta läge skulle meddela ett föreläggande trots att en kärke redan ställt säkerhet skulle inte fylla någon funktion. Patent- och marknadsdomstolen har alltså vidtagit handläggningsåtgärder som motsvarar ändamålet med ett sådant föreläggande som avses i 4 § i 1980 års lag. Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därför att ett avvisningsyrkande grundat på påstående om otillräcklig säkerhet i denna situation kan prövas utan att det först meddelats något formellt föreläggande för kärandena att ställa säkerhet.

Illumina och Sequenom har även gjort gällande att de under alla förhållanden bör få tillfälle att komplettera en säkerhet som rätten inte avser att godta. I denna del gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

Det saknas uttryckligt stöd i 1980 års lag för domstolen att göra en förhandsprövning av säkerhetens beskaffenhet. Av lagen framgår endast att domstolen ska pröva den ställda säkerheten om den inte godkänts av svaranden. Bestämmelsen i 4 § i 1980 års lag kan i konsekvens med detta inte anses innebära en rätt för käranden att få ett föreläggande från domstolen att ställa en annan och bättre säkerhet, om en ställd säkerhet inte bedöms som godtagbar (jfr även i fråga om säkerhet vid kvarstad NJA 1986 s. 419 och Fitger, Rättegångsbalken, kommentaren till 15 kap. 6 §, 2016-12-20, Zeteo).

Frågan är då om det ändå finns en möjlighet för rätten att meddela ett föreläggande om komplettering av säkerheten när så bedöms lämpligt. I förarbetena har uttalats att det inte finns något som hindrar att domstolen, om säkerhet har ställts men inte godkänts inom förelagd tid, förelägger käranden att komplettera säkerheten (se prop. 1979/80:78 s. 15). Av en tjänsteanteckning som Patent- och marknadsdomstolen gjort i nu aktuellt mål framgår att det förekommit i andra mål att tingsrätten, då den funnit en säkerhet otillräcklig, förelagt en kärende att ställa säkerhet med visst belopp (jfr även RH 1995:69). Vägledande avgöranden om det rättsliga utrymmet för sådana preciserade kompletteringsförelägganden saknas. Oavsett om en tingsrätt har en sådan möjlighet innan ett beslut meddelats, bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att utrymmet för högre rätt att förelägga käranden att komplettera säkerheten är i princip obefintligt. En sådan ordning skulle strida mot överrättens grundläggande funktion att överpröva underinstansens beslut och innebära att rätten gör en förhandsprövning istället för att ta ställning till den säkerhet som käranden har ställt. Det skulle alltså innebära att domstolen tar på sig ett ansvar för hur säkerheten ska utformas – ett ansvar som ligger på parten. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen talar såväl systematiken i 1980 års lag som principiella skäl starkt emot en sådan ordning. Slutsatsen är alltså att det inte finns något utrymme för Patent- och marknadsöverdomstolen att förelägga Illumina och Sequenom att komplettera säkerheten och inte heller att återförvisa målet till Patent- och marknadsdomstolen i detta syfte. Av detta följer att det förhållandet att Illumina och Sequenom förklarat sig villiga att höja den ställda säkerheten inte ska inverka på handläggningen av avvisningsfrågan.

Något skäl att återförvisa målet till Patent- och marknadsdomstolen för kompletteringsföreläggande föreligger alltså inte, varför Illuminas och Sequenoms yrkande om detta ska avslås.

Det som nu har sagts innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen ska pröva om det finns skäl att avvisa käromålet på grund av bristfällig säkerhet för svarandenas rättegångskostnader. Om säkerheten bedöms vara godtagbar, ska överklagandet avslås. Vid motsatt bedömning ska käromålet avvisas utan ytterligare handläggningsåtgärder.

Prövning av säkerheten

Som Patent- och marknadsdomstolen har framhållit har Högsta domstolen uttalat sig om vissa principer för bedömning av säkerhetens belopp. Beloppet ska sålunda fastställas med viss marginal, med beaktande av bl.a. målets komplexitet i sak och i rättsligt hänseende, kostnaderna för att föra bevisning samt tvisteföremålets värde. Beräkningen bör normalt bygga på antagandet att tvisten kommer att prövas i sak i två instanser. (Se NJA 2014 s. 669.) Det saknas däremot vägledande uttalanden i frågan om under vilka förutsättningar en gemensam säkerhet för flera svarande är godtagbar.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör följande bedömning.

När, som i detta fall, flera mål handläggs gemensamt enligt 14 kap. 2 § rättegångsbalken bör utgångspunkten vara att säkerhet ställs till förmån för var och en av svarandena, om inte svarandena har godkänt att en enda säkerhet ställs (jfr Svea hovrätts beslut den 11 oktober 2012 i mål nr Ö 1748-12). Skälen för det är att svarandena kan komma att få separata fordringar på rättegångskostnader och att hänsyn måste tas till att svarandena kan ha eller komma att få motstridiga intressen.

Om en gemensamt ställd säkerhet uppgår till ett sådant belopp att det är uppenbart att den skulle täcka båda svarandenas rättegångskostnader, bör den emellertid kunna godtas om den är godtagbar även i övriga avseenden. I det sammanhanget måste särskilt säkerhetens karaktär beaktas. Det innebär exempelvis att en pant som måste

realiseras på ett sätt som kräver att svarandena agerar gemensamt inte kan godtas, även om den beloppsmässigt är betryggande. När det är fråga om flera svarande kan alltså en gemensam säkerhet komma i fråga endast om den beloppsmässiga marginalen är betydligt bredare än vad som krävs när talan väckts mot en enda svarande, och säkerheten dessutom är av sådan karaktär att svarandena kan ta den i anspråk oberoende av varandra.

Life och Roche har i detta fall förklarat att bolagen inte godtar att en gemensam säkerhet ställs för båda svarandena. Frågan är alltså om den aktuella borgensförbindelsen motsvarar de särskilda krav som bör ställas på säkerheten i en sådan situation.

Den aktuella säkerheten är en borgensförbindelse från ett försäkringsbolag som är utställd till förmån för båda svarandebolagen. Av lydelsen framgår att säkerheten kan tas i anspråk av svarandebolagen var för sig.

Den gemensamma säkerheten är beloppsmässigt begränsad till 4 000 000 kr. Frågan är om detta belopp är tillräckligt.

Det aktuella målet rör patentintrång. Illumina och Sequenom yrkar såväl vitesförbud som fastställelse av skadeståndsskyldighet. Redan av de inledande skrifterna framgår att det rör komplicerade tvistiga sakförhållanden som är oberoende av det ogiltighetsmål som Life och Roche tidigare inlett. Av samma skrifter följer vidare att det i dessa delar redan har åberopats en hel del bevisning och att målet kan förväntas fordra tekniska utredningsåtgärder av inte obetydlig omfattning. Det framgår också att målet rör komplicerade rättsliga frågor. Säkerheten ska i enlighet med vad som angetts ovan beräknas så att den täcker prövning i två instanser. Mot denna bakgrund bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den ställda säkerheten om 4 000 000 kr beloppsmässigt inte har den särskilda marginal som krävs i den aktuella situationen, dvs. när det är fråga om en gemensam säkerhet för flera svarande. Under sådana förhållanden saknas förutsättningar att godta den ställda säkerheten.

Eftersom säkerheten enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning inte är godtagbar ska Illuminas och Sequenoms talan vid Patent- och marknadsdomstolen avvisas.

Rättegångskostnader

Med denna utgång är Illumina och Sequenom tappande parter i såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen. Illumina och Sequenom ska därför ersätta Life och Roche för dess rättegångskostnader i båda instanserna, så långt kostnaderna är skäliga.

Life och Roche har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med hälften var av 2 447 543 kr, varav 1 679 140 kr avser ombudsarvode, 723 403 kr avser utlägg för bl.a. tekniskt biträde och 45 000 kr avser parternas eget arbete.

Illumina och Sequenom har inte vitsordat skäligheten av de yrkade beloppen.

Handläggningen vid Patent- och marknadsdomstolen har fortsatt under handläggningen av målet om rättegångshinder här. Det har redan varit en förhållandevis omfattande skriftväxling i Patent- och marknadsdomstolen. Av skriftväxlingen framgår att målet rör komplicerade sak- och rättsfrågor. Den av Life och Roche yrkade ersättningen framstår trots detta som hög, mot bakgrund av att målet fortfarande är i ett inledande skede. Samtidigt har bolagen tydligt angett vilka åtgärder som ersättningsyrkandet avser. Bolagen har visserligen inte specificerat vilka belopp som belöper på respektive åtgärd, men kostnadsräkningarna innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inga åtgärder som framstår som omotiverade. Trots att Patent- och marknadsöverdomstolen saknar möjlighet att helt överblicka det arbete som målet har påkallat ska därför Life och Roche tillerkännas ersättning för rättegångskostnader i enlighet med sina yrkanden (se NJA 1997 s. 854).

Den ersättning som Life och Roche har yrkat i Patent- och marknadsöverdomstolen, hälften var av 50 000 kr, är skälig och ska tillerkännas bolagen.

Överklagande

Beslutet innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter därför att beslutet får överklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar.)

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A

Överklagande senast 2017-06-16

Erik Hellsten

Protokollet uppvisat/

Hur man överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande

Den som vill överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den dag som anges i slutet av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar Patent- och marknadsöverdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillå förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen

beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet/ärendet kan delges genom förenklad delgivning, kan sådan delgivning användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se