



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020102

PROTOKOLL
2018-04-16,
2018-06-15 och
2018-06-20
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 27
Mål nr PMÖÄ 9614-17

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Kerstin Norman, referent, och Annika Malm

FÖREDRAGANDE

Hovrättsfiskalen Cecilia Mörner

PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

Söderhamn Eriksson AB, 556036-7186
Box 113
826 23 Söderhamn

Ombud: Jur.kand. R.P.
Brann AB
Box 3690
103 59 Stockholm

Motpart

Tolé Verktyg Aktiebolag, 556042-3054
Fabriksgatan 11
570 80 Virserum

Ombud: Jur.kand. L.T. och jur.kand. Å.O.
Hansson Thyresson Patentbyrå AB
Box 73
201 20 Malmö

SAKEN

Informationsföreläggande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-10-03 i mål nr PMÄ 6954-17

Dok.Id 1413536

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 09:00–16:30
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

Genom det överklagade beslutet avslag Patent- och marknadsdomstolen Söderhamn Eriksson AB:s ansökan om informationsföreläggande och förpliktade Söderhamn Eriksson AB att utge ersättning för Tolé Verktyg AB:s rättegångskostnad.

Söderhamn Eriksson AB (fortsättningsvis benämnt Söderhamn Eriksson) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla ansökan om informationsföreläggande, utom såvitt avser punkten c (se Patent- och marknadsdomstolens dom sidan 2), befria bolaget från skyldigheten att ersätta Tolé Verktyg Aktiebolag (fortsättningsvis benämnt Tolé) för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och istället förplikta Tolé att ersätta Söderhamn Erikssons rättegångskostnad där.

Söderhamn Eriksson har alltså i Patent- och marknadsöverdomstolen inte vidhållit sitt yrkande om informationsföreläggande avseende uppgifter om knivar/huggstål med benämningar och artikelnummer Söderhamn Combi Cut H445 och H449 som omfattas av det svenska patentet nr SE 530 169.

Tolé har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras.

Söderhamn Eriksson har vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen och i Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt anført följande. Reducerskivan, som tjänar som hållare av huggknivarna, är inte en dyr, tekniskt komplex produkt varför den inte bör betraktas som en sammansatt produkt vare sig i den mening som avses i Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning eller i den mening som avses i mönsterskyddslagen (1970:485). De mönsterskyddade knivarna innehåller dels en huvudegg och dels en biegg. Knivarna är en förbrukningsvara som byts ut när kniveggen blivit slö. Även om man skulle bedöma att Söderhamn Erikssons huggknivar är att betrakta som beståndsdelar i en sammansatt produkt, så utgör de inte reservdelar; dvs. de är inte delar som reparerar reducerskivan så att den återfår sitt ursprungliga utseende. Tolés påstående att en reducerskiva består av 388 delar och att kostnaden för en reducerskiva uppgår till 250 000 kr – 270 000 kr är inte riktig. Ett byte av huggkniven när den är förbrukad innebär inte ett återställande

av reducerskivans ursprungliga utseende. De mönsterskyddade knivarna utgör således inte reservdelar varför registreringarna är giltiga och i kraft. Då de av Tolé marknadsförda knivarna faller inom skyddsomfånget för mönsterregistreringarna föreligger sannolika skäl för intrång.

Även Tolé har vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen och har i Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt anført följande. I första hand görs gällande att huggdonen inte är synliga vid normal användning. Detta innebär att gemenskapsformgivningen inte är giltig och att skyddstiden för de svenska mönsterregistreringarna har löpt ut. I andra hand, för det fall huggdonen bedöms vara synliga vid normal användning, anføres att gemenskapsformgivningen inte kan göras gällande med hänsyn till bestämmelsen i artikel 110, punkten 1, i förordningen om gemenskapsformgivning samt att skyddstiden för de svenska registreringarna har löpt ut. Vidare görs gällande att såväl reducerskivan som planreduceringsmaskinen utgör sammansatta produkter. Reducerskivan består av 388 delar och kostnaden för en reducerskiva uppgår till 250 000 kr – 270 000 kr. Reducerskivan är således en dyr och komplex sammansatt produkt. Vidare utgör huggdonen en reservdel. Planreduceringsmaskinen fungerar inte utan huggdonen och dessa utgör en integrerad del av denna sammansatta produkt. Huggdonen är alltså inte en förbrukningsvara. Mönsterregistreringarna är även ogiltiga eftersom de enbart består av sådana detaljer i produktens utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. Vidare har Tolé inte ”tillverkat, beställt eller mottagit och sålt” några produkter motsvarande de produkter som marknadsförts på bolagets hemsida, varför det saknas förutsättningar att rikta ett beslut om informationsföreläggande mot Tolé utan att först bedöma huruvida de produkter som faktiskt sålts utgör intrång eller inte. Dessutom skulle ett beslut om informationsföreläggande med sådant innehåll som Söderhamn Eriksson har begärt innebära en risk för självinkriminering.

Parterna har åberopat samma utredning som i Patent- och marknadsdomstolen.

Tolé har i Patent- och marknadsöverdomstolen som ny skriftlig bevisning åberopat Söderhamn Eriksson Reservdelslista CombiCut 4/3 15” till styrkande av att en reducerskiva utgör en komplex, teknisk och sammansatt produkt.

Söderhamn Eriksson har anfört att den nya bevisningen inte bör tillåtas.

Parterna har begärt ersättning för sina respektive rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT(att meddelas 2018-06-25)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter Tolé Verktyg AB att i Patent-och marknadsöverdomstolen som skriftlig bevisning åberopa Söderhamn Eriksson Reservdelslista CombiCut 4/3 15”.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.
3. Söderhamn Eriksson AB ska ersätta Tolé Verktyg AB för rättegångskostnad med 97 500 kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut till dess betalning sker.

Skälen för beslutet

När det inledningsvis gäller frågan om den av Tolé först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopade reservdelslistan ska tillåtas som skriftlig bevisning gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

Söderhamn Eriksson har, utan att ha väckt talan om intrång, begärt att domstolen ska besluta om informationsföreläggande i förhållande till Tolé. En sådan ansökan

handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid handläggningen av ett ärende om informationsföreläggande finns normalt sett inte anledning att klargöra parternas inställning till samtliga de omständigheter som kan ha förts fram i ärendet med samma omsorg som vid handläggningen av ett tvistemål (jfr 42 kap. 8 § rättegångsbalken). Med beaktande av detta och mot bakgrund av att ärendet inte är av okomplicerad natur framstår det som ursäktligt att Tolé inte i Patent- och marknadsdomstolen uppfattade att Söderhamn Erikssons inställning att en reducerskiva i sig inte är en sammansatt produkt också innebar att det var tvistigt mellan parterna att en reducerskiva består av 388 delar. Tolé får därför anses ha haft giltig ursäkt att inte redan i Patent- och marknadsdomstolen ha åberopat beviset. Beviset ska därför tillåtas.

När det härefter gäller frågan om informationsföreläggande bör meddelas för Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

Vid genomförandet av det s.k. sanktionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter) valdes en ordning där rätten till information är en självständig rätt som är oberoende av om någon rättegång pågår eller inte (se prop. 2008/09:67 s. 145 f.). I de immaterialrättsliga lagarna finns därför en möjlighet att hos domstol ansöka om informationsföreläggande utan att talan ännu väckts i själva saken. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till underinstansens bedömning att invändningar om rättighetens giltighet måste kunna beaktas inom ramen för den prövning som domstolen nu har att göra.

Av bestämmelsen i 35 c § mönsterskyddslagen följer att domstolen får meddela ett beslut om informationsföreläggande om sökanden visar sannolika skäl för att någon har gjort ett mönsterintrång.

Högsta domstolen har angående beviskravet ”sannolika skäl” uttalat att vad sökanden i realiteten måste visa är att det finns sannolika skäl dels för den aktuella ensamrättens existens, dels för att intrång i denna ensamrätt har förekommit (jfr rättsfallet NJA 2012

s. 975). Kravet på att käranden måste visa sannolika skäl för att intrång förekommer omfattar inte bara de sakfrågor som kan aktualiseras vid prövningen utan åtminstone också vissa rättsliga bedömningar (se t.ex. NJA 1995 s. 631, NJA 2006 s. 380 och Gregow, Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, s. 48).

Tolé har som grund för bestridande av Söderhamn Erikssons ansökan åberopat ett flertal omständigheter. Bl.a. har Tolé gjort gällande att det brister i de grundläggande skyddsförutsättningarna för de registrerade mönstren och gemenskapsformgivningen, att skyddstidens längd för de svenska registreringarna har löpt ut bl.a. eftersom huggdonen/knivarna är reservdelar och, såvitt avser registrerad gemenskapsformgivning, att det s.k. reservdelsundantaget i artikel 110 i förordningen om gemenskapsformgivning medför att skydd för formgivningen över huvud taget inte kan åtnjutas.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att de invändningar som Tolé har gjort i ärendet medför att ett flertal komplexa frågeställningar, innefattande bl.a. prövningar i flera led av både sakfrågor och rättsfrågor, måste klaras ut för att ens preliminärt kunna bedöma såväl registreringarnas giltighet som frågan om övriga rättsverkningar av rättigheterna bl.a. med hänsyn till de s.k. reservdelsundantagen. Bland de frågor som uppkommer kan nämnas frågan om vilken bevisverkan och tyngd som registreringarna ska tillmätas vid prövningen av sannolika skäl med anledning av de invändningar som gjorts, hur bevisbördan ska placeras mellan parterna och hur det s.k. reservdelsundantaget ska bedömas i detta hänseende. Vad gäller de rättsliga bedömningarna av reservdelsundantaget kan det inte heller uteslutas att det skulle kunna bli aktuellt att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för det fall talan väcks i själva saken.

När det gäller de svenska mönsterskyddsregistreringar som är aktuella i ärendet, vilka registrerades före ikraftträdandet den 1 juli 2002 av de ändringar som gjordes i mönsterskyddslagen med anledning av genomförandet av bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd, uppkommer frågor om tillämpningen av övergångsbestämmelserna till dessa ändringar. Särskilt

uppkommer frågan hur övergångsbestämmelserna ska tillämpas i frågan om synliga respektive icke synliga beståndsdelar samt reservdelar.

Vid den översiktliga prövning som Patent- och marknadsöverdomstolen nu ska göra av frågan om det föreligger sannolika skäl för intrång, bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att utgången i flera av de frågor som uppkommer med anledning av Tolés invändningar är behäftade med sådana osäkerhetsmoment att det sammantaget inte föreligger sannolika skäl för intrång. Söderhamn Erikssons ansökan om informationsföreläggande ska därför lämnas utan bifall. Överklagandet ska alltså avslås.

Vid denna bedömning ska Söderhamn Eriksson ersätta Tolé för rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Med hänsyn till ärendets art och omfattning finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det yrkade beloppet är skäligt.

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.

Kerstin Norman

Protokollet uppvisat/