



SVEA HOVRÄTT
Patent- och marknads-
överdomstolen
Rotel 020103

PROTOKOLL
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-26
2018-03-28
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 24
Mål nr PMÖ 6806-17

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Göran Söderström, referent, och Adrian Engman samt patentrådet Anders Brinkman

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Petter Söderbäck

PARTER

Klagande

B-Stedt of Sweden AB, 556315-5935
P1 605
693 92 Degerfors

Ombud: Advokaten R. L.
Advokatfirman Lyxell Florenius KB
Västra Torggatan 11
652 25 Karlstad

Motpart

S.P.M. S.p.A
Via Provinciale, 26
210 30 Brissago Valtravaglia
Italien

Ombud: Jur.kand. J. K. och jur.kand. J. C.
Bergenstråhle & Partners Stockholm AB
Box 17704
118 93 Stockholm

SAKEN

Informationsföreläggande m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-06-26 i mål nr PMT 12930-16

Efter yrkanden från S.P.M. S.p.A (SPM) om informationsföreläggande respektive edition har Patent- och marknadsdomstolen genom det överklagade avgörandet förelagt B-Stedt of Sweden AB (B-Stedt) att inom viss tid och vid visst vite ge i avgörandet angående

Dok.Id 1398091

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.svea.se		

ven information till SPM och ge in en i avgörandet specificerad skriftlig sammanställning av redovisningshandlingar till domstolen. Yrkandena är framställda inom ramen för ett pågående mål om patentintrång avseende en typ av förankringsfot för en avgränsarstolpe för användning i snö.

B-Stedt har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avslå yrkandena om informationsföreläggande och edition.

SPM har motsatt sig att beslutet ändras. SPM har i Patent- och marknadsöverdomstolen dock begränsat sitt yrkande om informationsföreläggande på så sätt att sluttiden för informationsföreläggandet ska bestämmas till datumet då beslutet vinner laga kraft.

B-Stedt har sammanfattningsvis anfört följande. Patent- och marknadsdomstolen har gjort en felaktig bedömning i frågan om det föreligger sannolika skäl för patentintrång. Domstolen har inte beaktat den begränsning av patentets skyddsomfång som framkommit genom att EPO:s Boards of Appeal prövat en fråga om att stryka ordet ”efterföljande” i de ursprungliga patentkraven. Av beslutet från EPO:s Boards of Appeal framgår att patentets skyddsomfång är begränsat till utdragning som förutsätter föregående vridning. Patent- och marknadsdomstolen har vid sin intresseavvägning avseende informationsföreläggande inte på ett korrekt sätt beaktat att parterna är huvudkonkurrenter på en etablerad marknad och att en skyldighet att överlämna företagshemlig information skulle innebära irreparabla skador för B-Stedt om intrång senare inte visar sig föreligga. Den information som begärts utlämnad genom edition har endast relevans som bevis efter att skyddsomfånget för patentet slutligen fastställts och har således inte något värde som bevis förrän intrångsfrågan fastställts slutligt till SPM:s fördel. Mot den bakgrunden föreligger inte synnerliga skäl för att bevilja edition.

SPM har sammanfattningsvis anfört följande. Patent- och marknadsdomstolen har gjort en korrekt bedömning i fråga om sannolika skäl för patentintrång, liksom vid proportionalitetsbedömningarna vad gäller informationsföreläggande och edition. B-Stedt har efter det överklagade avgörandet fortsatt att begå intrångsgörande handlingar. SPM har

från B-Stedt begärt den information som krävs för att utreda intrånget och för att beräkna skadeståndsbeloppet, utan att få detta.

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

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-03-29)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar punkten 1 i det överklagade beslutet enligt följande.

B-Stedt of Sweden AB ska, vid vite om 200 000 kr, inom två månader från detta beslut, ge SPM skriftlig information om var och en av

- a) produkterna Featherbase, Featherbase Lite och Featherbase MID samt slalomkäppar som inkluderar någon av dessa produkter,
- b) produkterna XBase och XBase Lite samt slalomkäppar som inkluderar någon av dessa produkter.

Informationen ska innehålla uppgifter om

- i. hur många exemplar av produkterna som B-Stedt of Sweden AB köpt in för leverans till Sverige samt från vilka och till vilket pris detta skett,
- ii. hur många exemplar av produkterna som B-Stedt of Sweden AB har sålt i Sverige samt till vilka och till vilket pris detta skett,
- iii. på vilket sätt och genom vilka aktörer B-Stedt of Sweden AB bjudit ut produkterna från Sverige till aktörer i länderna Tyskland, Schweiz, Frankrike, Finland, Spanien, Italien, Slovenien, Österrike och Norge samt uppgifter om hur många exemplar som faktiskt sålts till dessa länder och till vilket pris.

Informationen ska vara redovisad månadsvis och avse tiden

- från den 7 oktober 2011 till dagen för detta beslut vad gäller produkter under punkt a), och
- från den 1 augusti 2016 till dagen för detta beslut vad gäller produkter under punkt b).

2. Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver punkten 2 i det överklagade beslutet och avslår S.P.M. S.p.A:s begäran om edition.
3. Vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skälen för beslutet

Informationsföreläggande

Patent- och marknadsöverdomstolen gör på detta stadium i rättegången ingen annan bedömning än den Patent- och marknadsdomstolen har gjort i fråga om hur det aktuella patentkravet (patentkrav 1) ska förstås. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer också i att det vid en preliminär bedömning framstår som att såväl produkterna Featherbase, Featherbase Lite och Featherbase MID som produkterna XBase och XBase Lite faller inom skyddsomfånget för det i målet aktuella patentkravet. Patent- och marknadsöverdomstolen anser därmed att det föreligger sannolika skäl för att B-Stedt har gjort intrång i den ensamrätt som patentet medför, i huvudsak i enlighet med vad SPM påstått, se dock nedan angående tillverkningen av XBase-produkterna. Som Patent- och marknadsdomstolen angett saknas det vid denna bedömning anledning att pröva frågan om intrång med avseende på de osjälvständiga patentkraven 2, 3, 4 och 6.

För att yrkandet om informationsföreläggande ska kunna bifallas krävs därutöver att SPM har ett befogat intresse av att få del av den efterfrågade informationen för att utreda intrång samt att det är proportionerligt gentemot B-Stedt att bolaget föreläggs att överlämna informationen. Vid denna bedömning är bland annat det påstådda intrångets omfattning och den eventuella skadans storlek av betydelse (jfr prop. 2008/09:67 s. 161 f.). Det ska även beaktas om parternas konkurrenssituation kan medföra att ett

utlämnande av information skulle vara ägnad att skada motparten när denne konkurrerar på marknaden med medel som är förenliga med en sund konkurrens, exempelvis genom att företagshemligheter blir tillgängliga för rättighetshavaren (se rättsfallet NJA 2015 s. 605 samt a. prop. s. 150 och 162).

Patent- och marknadsöverdomstolen delar Patent- och marknadsdomstolens bedömning att SPM har ett starkt och befogat intresse av information för att utreda intrång och att det inte framkommit att detta intresse kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt. Åtgärden får anses vara proportionerlig. Det finns alltså förutsättningar för att besluta om ett informationsföreläggande gentemot B-Stedt.

När det gäller omfattningen och den närmare utformningen av informationsföreläggandet gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande överväganden.

Ett informationsföreläggande måste, precis som vid andra skyldigheter förenade med vite, vara tydligt definierat, inte gå längre än vad som faktiskt är nödvändigt i det aktuella fallet och avse sådant som den som åläggs skyldigheten faktiskt har möjlighet att följa. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening bör den information som B-Stedt ska lämna avgränsas och konkretiseras tydligare i förhållande till vad SPM har yrkat.

När det gäller Featherbase-produkterna noterar Patent- och marknadsöverdomstolen att dessa produkter, enligt uppgift från SPM, tillverkades av ett bolag i USA som försattes i konkurs under våren 2016 samt att SPM:s intrångspåstående inte avser själva tillverkningen. B-Stedt kan för övrigt inte heller antas ha möjlighet att lämna information rörande tillverkningen. Informationsföreläggandet ska därför inte omfatta uppgifter om hur många Featherbase-produkter som har producerats.

Beträffande XBase-produkterna har SPM gjort gällande att även tillverkningen utgör intrång. SPM har emellertid i denna del anfört att tillverkningen sker i en fabrik i Polen som drivs av ett polskt bolag. Det föreligger enligt Patent- och marknadsöverdomsto-

lens bedömning inte sannolika skäl för att denna tillverkning i sig utgör intrång i den ensamrätt som patentet medför i Sverige.

Det nu nämnda innebär att B-Stedts skyldighet att lämna information bör begränsas till att avse uppgifter om de i målet aktuella produkterna avseende dels köp för leverans till Sverige, dels utbudande och försäljning från Sverige. B-Stedt ska alltså inte föreläggas att lämna information om hur många exemplar av produkterna som har producerats.

Av handlingarna i målet framgår att SPM:s intrångspåstående beträffande XBase-produkterna avser tiden sedan i vart fall augusti 2016. Skyldigheten att lämna information avseende dessa produkter ska alltså inte omfatta tiden innan dess. Vidare bör informationsföreläggandet avseende samtliga produkter avgränsas till en bestämd sluttid, lämpligen fram till tidpunkten för detta beslut.

Edition

Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till Patent- och marknadsdomstolens bedömning att de begärda handlingarna är tillräckligt väl identifierade och att handlingarna kan antas innehålla uppgifter som är B-Stedts yrkeshemligheter. Det krävs således att det finns synnerlig anledning för att B-Stedt ska föreläggas att lämna ut de handlingar som editionsyrkandet avser.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att uppgifterna ur de handlingar som begärts utlämnade genom edition till stor del sammanfaller med den skriftliga information B-Stedt ska lämna till SPM i enlighet med informationsföreläggandet. Det finns i och för sig inte något hinder emot att fatta ett beslut om edition samtidigt som ett beslut om informationsföreläggande. Editionsfrågan måste dock prövas mot bakgrund av vilket stadium rättegången har nått och vilken utredning som föreligger vid tidpunkten för prövningen (jfr Svea hovrätts beslut den 18 juni 2010 i mål nr Ö 2005-10).

När det rör sig om uppgifter som utgör yrkeshemligheter måste en avvägning göras mellan handlingens betydelse som bevis och den skada som kan orsakas genom att

uppgifterna lämnas ut. Vid bedömningen ska hänsyn tas till yrkeshemlighetens ekonomiska värde, dess betydelse som bevis och sannolikheten för att editionssökandens materiella yrkande kommer att bifallas. En betydande restriktivitet ska iaktas vid prövningen av ett editionsyrkande avseende yrkeshemligheter (NJA 2012 s. 289 med hänvisningar).

Som redan nämnts omfattas ett flertal av uppgifterna i editionsyrkandet av den skriftliga information som informationsföreläggandet avser. Ett informationsföreläggande innebär en skyldighet att lämna riktig och fullständig information (prop. 2008/09:67 s. 259 f.). Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning måste man normalt sett kunna utgå från att den som ett informationsföreläggande riktas mot också följer föreläggandet. Det har i detta mål inte framkommit något som tyder på att B-Stedt inte skulle följa föreläggandet.

För det fall SPM skulle godta de uppgifter som B-Stedt ska lämna enligt informationsföreläggandet kommer det således inte att föreligga någon tvist mellan parterna rörande dessa uppgifter. De handlingar som editionsyrkandet avser skulle i så fall, i vart fall i betydande delar, inte få någon betydelse som bevis i målet. Det kan i denna del också inflikas att SPM i Patent- och marknadsdomstolen uppgett att skadeståndsyrkandet kan komma att justeras efter att bolaget fått del av de uppgifter som begäran om informationsföreläggande avser (se Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 61).

Mot denna bakgrund går det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte att i detta skede av processen avgöra om de handlingar som editionsyrkandet avser kan komma att få betydelse som bevis i målet, än mindre om det finns synnerlig anledning att förelägga B-Stedt att lämna ut handlingarna. Yrkandet om edition ska därför avslås och Patent- och marknadsdomstolens beslut upphävas i denna del.

Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen

Prövningen i Patent- och marknadsdomstolen har utfallit så att parterna är ömsom vinnande och förlorande. De ska därför stå sina egna rättegångskostnader.

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.

Petter Söderbäck

Protokollet uppvisat /