

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 2 juni 2006

Mål nr

Ö 2773-05

KLAGANDE

Maxygen Inc.
515 Galveston Drive
Redwood City, CA 94063
USA

Ombud: advokaterna PS och PA

MOTPART

Alligator Bioscience AB, 556597-8201
Scheelevägen 19 A
223 70 Lund

Ombud: advokaterna UD och JW

SAKEN

Avvisande av talan

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätts beslut den 13 juni 2005 i mål Ö 3301-05

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta domstolen avslår överklagandet.

Maxygen Inc. skall ersätta Alligator Bioscience AB för dess rättegångskostnad i Högsta domstolen med sextioåttatusen (68 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens beslut till dess betalning sker.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Maxygen Inc. (Maxygen) har yrkat att Högsta domstolen avvisar Alligator Bioscience AB:s (Alligator) talan och förpliktar Alligator att ersätta Maxygen för rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten.

Alligator har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

SKÄL

Maxygen, som är ett bolag med hemvist i USA, innehar ett europeiskt patent giltigt i bl.a. Sverige. Alligator har vid Stockholms tingsrätt väckt talan mot Maxygen med yrkande att tingsrätten skall fastställa att det inte föreligger hinder för Alligator på grund av Maxygens patent att använda en viss i Alligators verksamhet tillämpad teknik. Maxygen har gjort gällande att käromålet skall avvisas på grund av att svensk domsrätt saknas samt då det under alla förhållanden saknas ett fastställelseintresse eftersom Maxygen har väckt en fullgörelsetalan mot Alligator angående patentintrång.

När, som i detta fall, svaranden har sitt hemvist i ett land som varken är medlem i EG eller anslutet till någon av Bryssel- eller Lugano-konventionerna skall domsrätsfrågan bedömas i enlighet med svensk lag (artikel 4.1 i Bryssel I-förordningen, artikel 4 i Brysselkonventionen och artikel 4 i Luganokonventionen). I så fall kan vägledning sökas i de interna svenska forumreglerna, närmast 10 kap. rättegångsbalken.

Enligt 10 kap. 3 § första stycket andra meningen rättegångsbalken får den som inte har känt hemvist inom riket i tvist som rör lös egendom sökas där egendomen finns.

Tvisten rör omfattningen av Maxygens europeiska patent. Patentet gäller i Sverige och har här samma rättsställning som om det var meddelat av svensk patentmyndighet. Ett patent har ett förmögenhetsvärde och kan utmätas. Beträffande såväl svenskt patent som i Sverige gällande europeiskt patent

talat starka ändamålsskäl för att det bör vara möjligt att i en sådan fråga som målet avser erhålla ett avgörande som är giltigt i Sverige. Med tillämpning av 65 § patentlagen (1967:837) föreligger en behörig svensk domstol. Mot denna bakgrund, och då några särskilda skäl inte talar häremot (jfr NJA 2004 s. 891), får Maxygens patent anses grunda svensk domsrätt. (Jfr t.ex. Kockvedgaard–Levin, Lärobok i immaterialrätt, 8 uppl., s. 48 f. och 272 f., Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, 6 uppl. s. 143, och Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980 s. 269 ff., särskilt s. 273 f., samt Dennemark, Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål, 1961, s. 163.)

Frågan blir då om Maxygens väckta talan bör föranleda att Alligators fastställsetalan avvisas. Maxygen har i denna del gjort gällande att den ovisshet som råder om rättsförhållandet kommer att undanröjas genom prövningen av Maxygens talan, varför förutsättningarna i 63 § patentlagen för att fastställsetalan skall få föras inte är uppfyllda.

Maxygen har i sin stämningsansökan – såvitt nu är av intresse – framställt två yrkanden, nämligen dels att Alligator vid äventyr av vite skall förbjudas att bl.a. använda den teknik som avses med Alligators negativa fastställsetalan så länge Maxygens europeiska patent gäller i Sverige, dels att Alligator skall förpliktas att betala ett engångsbelopp avseende intrångsersättning.

En förutsättning för avvisning av Alligators fastställsetalan är att Alligator i det fall Maxygen återkallar sin talan har rätt till dom i saken (jfr Ekelöf m.fl., Rättegång III, 6 uppl. s. 174). Såvitt avser yrkandet om vitesförbud

föreligger ingen sådan rätt (jfr NJA 2000 s. 435). Däremot torde Alligator ha rätt till dom, ifall Maxygen återkallar sin talan om intrångsersättning (jfr NJA 1985 s. 338). En dom skulle i detta fall emellertid inte ha rättskraft avseende anspråk på intrångsersättning i framtiden. Vid dessa förhållanden får det anses att den ovisshet som Alligator önskat få undanröjd genom den negativa fastställelsetalan länder Alligator till förfång även efter det att Alligator delgivits Maxygens stämningsansökan.

Överklagandet skall därför avslås.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Regner, Victor, Håstad, Lindeblad och Nyström (referent)
Föredragande revisionssekreterare: Backelin