



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020107

**PROTOKOLL**  
2020-03-03  
2020-04-16  
Föredragning i  
Stockholm

Aktbilaga 29  
Mål nr PMÖ 4078-19

## RÄTTEN

Hovrättslagmannen Per Carlson samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, referent, och Magnus Ulriksson

## FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Emma Sandler

## PARTER

### Klagande och motpart

ROCKWOOL International A/S, 54879415  
Hovedgaden 584  
Dk-2640 Hedehusene  
Danmark

Ombud: Advokaten P.L. och jur.kand. O.S.  
Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB  
Box 4501  
203 20 Malmö

### Klagande och motpart

Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag, 556142-5165  
Box 500  
265 03 Hyllinge

Ombud: jur. kand. R.L. och F.L.  
AWA Sweden AB  
Stortorget 17B  
Box 1066  
251 10 Helsingborg

## SAKEN

Rättegångskostnader

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolen beslut 2019-03-21 i mål nr PMT 1406-18 och PMT 2340-18

ROCKWOOL International A/S (Rockwool) och Saint-Gobain Ecophon AB  
(Ecophon) har båda överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut.

Dok.Id 1582360

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00		måndag – fredag 09:00–16:30
		<b>E-post:</b> svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

Rockwool har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen i första hand ska besluta att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i såväl mål PMT 1406-18 (Intrångsmålet) som mål PMT 2340-18 (Ogiltighetsmålet). I andra hand har Rockwool yrkat att ersättningen ska sättas ner så att bolaget ska ersätta Ecophon för rättegångskostnader i Intrångsmålet respektive Ogiltighetsmålet med ett sammanlagt belopp om 465 000 kr.

Ecophon har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska tillerkänna Ecophon ersättning för rättegångskostnader om totalt 1 201 443 kr i enlighet med bolagets yrkande vid Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden.

Rockwool har till stöd för sitt överklagande åberopat samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

När Ecophon framställde sin invändning om öppen utövning hänvisade bolaget till felaktiga uppgifter om utövningsprodukten. Dessa uppgifter underbyggde Rockwools och rättens preliminära uppfattning att öppen utövning inte hade förelegat. Av den första och andra rapporten från Statens Provningsanstalt framgick att utövningsprodukten inte var omsluten av plastfolie och därmed inte utgjorde öppen utövning av uppfinningen. Eftersom rapporterna angavs redovisa ingående produkttester hade Rockwool en befogad anledning att utgå från att utövningsprodukten inte var omsluten av en plastfolie. Ecophon har genom försummelse, såväl före talans väckande som därefter, hänvisat Rockwool och i det senare fallet rätten, till felaktiga uppgifter om utövningsprodukten och därmed direkt föranlett rättsliga åtgärder och kostnader för båda parter. Den tredje rapporten var upprättad av RISE i juni 2004. Ecophon hade kunnat undanröja såväl Rockwools som rättens villfarelse med kort varsel. Att kontakta provningsinstitutet RISE måste betraktas som en påkallad och rutinmässig åtgärd från Ecophons sida, särskilt i ljuset av Rockwools invändning om rapporternas uppenbara oklarheter under den förprocessuella skriftväxlingen. Ecophons processföring utgör skäl för kvittning av rättegångskostnaderna. Under alla förhållanden bör ersättningen sättas ner ytterligare.

Ecophon har till stöd för sitt överklagande och bestridande av motpartens ändringsyrkande åberopat samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

Invändningen om öppen utövning framställdes mer än sex månader innan talan väcktes. Ecophons kostnadsyrkande avser i sin helhet nödvändiga och skäliga kostnader för tillvaratagande av Ecophons rätt i målen. Ecophon har inte lämnat in bevisning för sent och inte på ett sätt som påverkar rätten till ersättning för kostnader.

När det gäller Ecophons interna kostnader ska det beaktas att T.P. har vidtagit ett flertal åtgärder för att kunna spåra en såld och datummärkt produkt. Totalt fem olika fabriksbesök har gjorts. Till detta har kommit alla kontakter med testinstitut och frågor kring testutformningen m.m. De personer från andra delar av Saint-Gobain-koncernen, E.C. och R.D., vilka biträtt Ecophon har gjort detta på Ecophons uppdrag varför bolaget inte kan undgå att slutligt bära kostnaden före deras insatser. Kostnaderna för utförd produkttestning fördelas enligt följande.

Hygiene Advance A: RISE 81 183 kr och DBI 57 960 kr

Ecophon Industry: 24 500 kr.

Avseende test av produkten Ecophone Industry har Ecophon anfört att Rockwool förutskickade i samband med förlikningsdiskussionerna som inleddes våren 2018 att bolaget, om förlikning inte ingicks, avsåg att fortsätta driva tvisten. Rockwool skulle därvid ansöka om en patentbegränsning genom sammanslagning av krav 1 och 10, i syfte att uppnå nyhet och uppfinningshöjd över produkten Hygiene Advance A, men lika fullt göra anspråk på ett skyddsomfång som omfattade den påstådda intrångsprodukten Extra Bass. Redan i sin stämningsansökan anförde Rockwool att intrång kunde förekomma i fler patentkrav och att detta kunde komma att åberopas senare i processen. Detta föranledde Ecophon att genomföra test av produkten Ecophon Industry för att på rätt sätt kunna ta tillvara sina intressen i målen.

Efter Patent- och marknadsdomstolens beslut har ytterligare omständigheter tillkommit. Sedan Rockwool avfört det omtvistade patentet vid Patent- och registreringsverket, har Ecophon anmodat Rockwool att även avföra övriga valideringar av EP 2 217 769. Detta har föranlett Rockwool att vid European Patent Office (EPO) begära begränsning av patent genom sammanslagningen av kraven 1 och 10 vad avser återstående valideringar. Produkten Ecophon Industry föregriper uppfinningen enligt ett sådant begränsat patent. Testet har således varit i högsta grad relevant för att Ecophon skulle kunna tillvara sin rätt i tvisten mot Rockwool.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

**BESLUT** (att meddelas 2020-05-05)

1. Med ändring av punkten 2 i Patent- och marknadsdomstolens beslut förpliktar Patent- och marknadsöverdomstolen ROCKWOOL International A/S att ersätta Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag för rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen med 1 118 983 kr, varav 815 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det först nämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 21 mars 2019 till dess betalning sker.
2. ROCKWOOL International A/S ska ersätta Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag för rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 109 500 kr, allt avseende ombudsarvode, och betala ränta enligt 6 § från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

*Skälen för beslutet*

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i de rättsliga utgångspunkter som Patent- och marknadsdomstolen har redogjort för i fråga om fördelning av ansvar för

rättegångskostnaderna. Utifrån dessa utgångspunkter gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

I intrångsmålet framställde Ecophon en invändning om ogiltighet på grund av öppen utövning avseende produkten Hygiene Advance A redan under förprocessuella kontakter med Rockwool. Som Patent- och marknadsdomstolen framhållit hade Ecophon bevisbördan för sin invändning. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening det kan emellertid inte krävas att Ecophon som svarande i intrångsmålet skulle lägga fram all relevant bevisning redan när förberedelsen i målet inleddes. Vid dessa förhållanden kan Ecophon inte anses ha uppsåtligen eller genom försummelse föranlett en onödig rättegång på det sätt som avses i 18 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken. Inte heller föreligger skäl att enligt grunderna för 18 kap 3 § andra stycket rättegångsbalken, avvika från huvudregeln i 18 kap. 5 § rättegångsbalken. Rockwool ska därför som återkallande part ersätta Ecophon för rättegångskostnader i intrångsmålet.

Vad gäller ogiltighetsmålet instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens slutsats att Ecophon får anses ha återkallat sin ogiltighetstalan. Genom att Rockwool har avstått från patentet hos Patent- och registreringsverket, har Ecophon uppnått syftet med sin talan. Rockwools begäran om patentets upphörande får därför jämföras med en fullgörelse av ett omtvistat anspråk. Att patentet har upphört utgör således en sådan särskild omständighet som enligt 18 kap. 5 § rättegångsbalken föranleder att Rockwool ska ersätta Ecophon för dess rättegångskostnad även i det målet. Rockwools förstahandsyrkande om kvittning ska därför avslås, avseende såväl kostnader i intrångsmålet som i ogiltighetsmålet.

Av 18 kap. 8 § rättegångsbalken framgår att ersättning för rättegångskostnad fullt ska motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

Vid en prövning av ett ersättningsanspråk enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken ska domstolen alltså dels pröva vilka åtgärder som är ersättningsgrundande, dels vad som utgör

skälig ersättning för sådana åtgärder. Det är inte tillräckligt att kostnaden inte framstår som oskälig. Ersättning till ombud ska inte i första hand bestämmas efter nedlagd tid, utan med hänsyn till bland annat målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Där kan beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. (Se NJA 1997 s. 854.)

De aktuella målen har varit komplexa till sin karaktär. Målens utgång får även antas ha en väsentlig betydelse för Ecophon. Som framgått ovan anser Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte kunde krävas att Ecophon som svarande i intrångsmålet skulle åberopa den avgörande bevisningen på ett tidigare stadium än vad som skedde. Patent- och marknadsöverdomstolen delar alltså inte underinstansens bedömning att något processuellt dröjsmål kan läggas Ecophon till last vid bedömningen av skäligt ombudsarvode. Att målen har kunnat avslutas redan efter två månader är enligt Patent- och marknadsöverdomstolen tvärtom en omständighet som i sammanhanget talar för att Ecophons ombud har utfört sitt arbete med omsorg och skicklighet. Sammantaget medför det anförda att Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att skälig ersättning för ombudsarvode uppgår till yrkat belopp om 815 000 kr. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut ska därför ändras i denna del.

Vad avser ersättning för parts eget arbete instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning såvitt gäller ersättning för J.W.s arbete. Ecophon ska alltså få full ersättning för denna kostnad. Patent- och marknadsöverdomstolen finner, mot bakgrund av vad Ecophon här har anført om bl.a. produktspårning, att 140 000 kr är en skälig kostnad avseende det arbete T.P. har utfört. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut ska därför ändras i denna del.

Ersättning till E.C. och R.D. utgör rätteligen ett utlägg. Patent- och marknadsöverdomstolen finner att den sammanlagda kostnaden om 67 000 kr för deras biträde är skälig.

Ersättning för utlägg för ansökningsavgift om 2 800 kr är vitsordad.

När det gäller kostnad för provtagning av produkten Hygiene Advance A bedömer även Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte kan anses ha förelegat ett behov av parallell testning. Av de förtydliganden av kostnadsfördelningen som Ecophon gjort i Patent- och marknadsöverdomstolen har framgått att ett utlägg om 81 183 kr avser test av Hygiene Advance A hos RISE. Denna kostnad får anses skäligen och ersättningsgill.

Genom testning av produkten Hygiene Industry har Ecophon ådragit sig kostnader för att föregripa en eventuell begäran från Rockwool om patentbegränsning. Åtgärden kan inte anses ha varit nödvändig på detta tidiga stadium av processen, varför den inte är ersättningsgill. Vad Ecophon har anfört om förfarandet vid EPO föranleder ingen annan bedömning.

Sammantaget innebär det anförda att Ecophons överklagande ska bifallas på så sätt att Rockwool ska ersätta Ecophon för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med totalt 1 118 983 kr. I enlighet med vad Ecophon har angett i sin kostnadsräkning fördelas beloppet med 772 983 kr på Ogiltighetsmålet och 346 000 kr på intrångsmålet.

Vid denna utgång är Ecophon att anse som i det närmaste helt vinnande part i Patent- och marknadsöverdomstolen. Rockwool ska därför förpliktas att fullt ut ersätta Ecophon för dess rättegångskostnad här. Ecophon har yrkat ersättning med 109 500 kr. Beloppet är vitsordat.

### **Överklagande**

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

Emma Sandler

Protokollet uppvisat/