



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

PROTOKOLL
2022-05-11
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 5
Mål nr PMÖ 5185-22

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm, patentrådet Anders Brinkman samt hovrättsrådet Sara Ulfsson, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Niklas Jansson

KLAGANDE

1. Novartis AG, CHE-103.867.266
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel
Schweiz

2. Novartis Pharma AG, CHE-106.052.527
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel
Schweiz

3. Novartis Sverige Aktiebolag, 556053-3092
Box 1218
164 28 Kista

Ombud för 1–3: Advokaten O.B.P samt biträdande juristerna P.S. och A.J.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

SAKEN

Avvisad talan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-04-20 i mål nr PMT 5572-22

Genom det överklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen Novartis AG:s, Novartis Pharma AG:s och Novartis Sverige Aktiebolags (härefter tillsammans Novartis) gemensamt väckta talan.

Dok.Id 1818503

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
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

Novartis har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska undanröja det överklagade beslutet och återförvisa målet till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt handläggning. Novartis har vidhållit vad som anfördes i Patent- och marknadsdomstolen och lagt till i huvudsak följande. Beslutet i skriftlig form från Europeiska patentverkets (EPO) besvärskammare om att ett patent ska meddelas förväntas bli expedierat först i slutet av juni 2022. Patentet bedöms därför komma att meddelas i augusti 2022. Även med en sådan justerad tidsplan kommer patentet att meddelas långt före det att ett slutligt avgörande i målet kan påräknas.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-05-19)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjer Patent- och marknadsdomstolens beslut och återförvisar målet till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt behandling.

Skälen för beslutet

Frågan i Patent- och marknadsöverdomstolen är om det finns förutsättningar att avvisa Novartis talan innan stämning utfärdas på grund av att ett patent ännu inte är meddelat.

Som framgår av Patent- och marknadsdomstolens beslut innefattar Novartis talan yrkanden om vitesförbud, såväl interimistiskt som slutligt, om återkallelse och om förstörelse eller förvar samt om fastställelse av skyldighet att betala ersättning. Novartis talan innefattar således både fullgörelseyrkanden och fastställelseyrkanden. Samtliga yrkanden stöds på ett påstående om intrång i det ännu inte meddelade patentet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har alltså att ta ställning till om Novartis talan ska tillåtas. Bedömningen av talans tillåtlighet ska göras enligt rättegångsbalkens bestäm-

melser om föremål för talan och talans väckande (se 3 kap. 1 § lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Vidare ska bedömningen göras separat från en eventuell framtida prövning av om det finns förutsättningar för att meddela ett interimistiskt vitesförbud innan ett patent har meddelats. Novartis argumentation till stöd för utverkande av ett interimistiskt vitesförbud är därmed inte av omedelbar relevans för denna prövning.

Förutsättningarna för när en fullgörelsetalan får tas upp regleras i 13 kap. 1 § rättegångsbalken. Av bestämmelsen följer att en fullgörelsetalan som utgångspunkt får tas upp till prövning om tiden för fullgörelse har inträtt när målet avgörs. Enligt bestämmelsens förarbeten är det inte lämpligt att avvisa en talan med ett anspråk som kan förväntas förfalla t.ex. strax före huvudförhandling (se NJA II 1943 s. 158). Om det av kändens lämnade uppgifter framgår att fullgörelse inte inträtt vid anhängiggörandet, ska domstolen göra en bedömning om det framställda anspråket förfaller innan målet avgörs (jfr NJA II 1943 s. 159). Denna bedömning får göras från fall till fall (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentar till 13 kap. 1 §, JUNO version 91). Domstolens bedömning kan leda till att talan avvisas utan att stämning utfärdas, t.ex. med hänvisning till att en meningsfull förberedelse inte kan bedrivas utan ett meddelat patent (jfr Svea hovrätts beslut den 13 juli 2001 i mål Ö 7297-00). I lagstiftningsärendet inför införandet av patentlagen (1967:837) uttalade Lagrådet, med hänvisning till NJA II 1943 s. 158 f., att allmänna processrättsliga regler i viss utsträckning ger stöd för att en patentsökande kan anhängiggöra en talan om ersättning, dvs. en fullgörelsetalan, redan innan patentet meddelats (se NJA II 1968 s. 98).

En fastställsetalan får enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken tas upp till prövning, om det råder ovisshet om ett visst rättsförhållande och detta är till förfång för kändens. Talan ska därtill framstå som lämplig.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör följande bedömning.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i underinstansens bedömning att det torde vara svårt att ställa upp en allmän regel för när en immateriell rättighets uppkomst är så pass sannolik eller nära förestående att talan om intrång ska tillåtas. Som redovisats ovan får i stället en bedömning göras i varje enskilt fall. Patent- och marknadsöverdomstolen beaktar i detta fall särskilt följande omständigheter.

Av handlingarna i målet framgår att EPO:s besvärskammare avkunnat ett beslut om att ett patent *ska* meddelas i enlighet med ett särskilt angivet patentkrav. Novartis påstående om patentintrång stöds på detta patentkrav. Beslutet i skriftlig form förväntas bli expedierat i slutet av juni 2022. Novartis bedömning om den återstående handläggningen och tidpunkten för patentets meddelande får godtas i detta skede av målets handläggning. Det är inte sannolikt att målet i Patent- och marknadsdomstolen kommer att avgöras slutligt före augusti 2022. Utifrån vad som framkommit hittills kan slutsatsen inte dras att det saknas förutsättningar för att påbörja en meningsfull förberedelse av målet. Sammantaget innebär det anförda att Patent- och marknadsöverdomstolen inte ser något hinder mot den väckta fullgörelsetalan.

Novartis talan om fastställelse av ersättningsskyldighet på grund av intrång i det ännu inte meddelade patentet innefattar ett påstående om ett visst rättsförhållande mellan Novartis och de instämnda bolagen. Patent- och marknadsöverdomstolen ser inte heller i övrigt något hinder mot den väckta fastställsetalan.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar enligt ovan leder till slutsatsen att det inte finns förutsättningar att avvisa Novartis talan med hänvisning till att ett patent ännu inte har meddelats. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och målet återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt behandling.

Överklagande

Beslutet i punkten 1 får inte överklagas.

Beträffande beslutet i punkten 2 saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet i punkten 2 får därför inte överklagas.

Niklas Jansson
Protokollet uppvisat/