



欧洲统一专利法院（UPC）判决在缔约国的执行

本文将讨论在执行统一专利法院（UPC）判决和裁定时 UPC 与国家法院之间相互作用的原则，以及其他与执行有关而又尚未得到明确定义的问题

#GLPoint

SPECIAL ISSUE FOR

CHINA IP®
中国知识产权

AUTHORS



Davide L. PETRAZ
Co-Managing Partner



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner

UPC 的判决和裁定适用于所有欧洲统一专利缔约国。

对于非统一欧洲专利，需取决于专利的生效国以及专利权人的请求，参见 UPC 协议（UPCA）第 34 条（*第 34 条 判决的地域范围：就欧洲专利而言，法院判决的效力应延伸至该欧洲专利所生效的缔约成员国法域内*）。

原则上，UPC 的判决或裁定自其送达之日起，直接在任何缔约国具有执行效力。另外，根据 UPCA 第 82 条第 3 款以及 RoP（《程序规则》）第 354.1 条规定，执行通常受制于国家执行程序 and 条件，这些条件受执行地缔约成员国法律的管辖。

以下将会讨论 UPC 与国家法院在执行过程中相互作用的原则，并强调一些亟待解决的问题。执行规则也与和解和仲裁裁决相关，这些问题在之前关于 UPC 仲裁和调解的文章中已经讨论过。

明确的执行规定

UPCA 第 82 条和 RoP 第 354 条确立了执行 UPC 判决和裁定的一般原则。

根据 UPCA 第 82.1 条，“法院的判决和裁定在任何缔约成员国具有执行效力”。作出判决的法官将执行条款附在判决中。RoP 第 354.1 条程序规则规定，判决或裁定自送达之日起即具有执行效力。

原则上，与一些欧洲国家不同的是，任何涉及初步禁令的判决一经法院通知，立即生效。关于主要的判决执行，RoP 第 118.8 条进一步详述了适用情况（*8. 在第 1 和第 2(a)款中所指的法院的裁定仅在*

原告通知法院其意图执行的裁定内容后可以对被告执行，并且，原告需按照 RoP 第 7.2 条的规定，提供意图执行的裁定内容在执行地成员国的官方认证翻译，并且注册处需向被告送达通知和裁定的认证翻译。根据 RoP 第 352 条，法院可以对任何裁定或措施要求胜诉方对败诉方提供担保。）。UPCA 第 82 条第二款涉及对执行判决提供担保（2. 在适当情况下，特别是在执行禁令的情况下，可以要求对判决的执行提供担保或类似保证以确保对任何遭受的损害进行赔偿。）。RoP 第 352 条进一步规定了对提供担保的具体要求。如果在判决或裁定中要求提供担保，以支付法律费用、其他相关费用以及任何因判决执行导致的损害赔偿，则须在提供担保后才可以执行判决。该规定与被告之后可能会提出的索赔有关。因为一旦判决或裁定在之后的诉讼中被修改或撤销，被告可能会提出索赔。（参见 RoP 第 354.2 条 2. 在诉讼过程中，如果法院的可执行判决或裁定随后被修改或撤销，法院可以根据被执行判决或裁定一方的请求，要求执行判决或裁定的一方提供适当的赔偿以弥补因执行造成的任何损害。参照适用 RoP 第 125 条。如果根据专利侵权裁定作出可执行的判决或裁定，专利在诉讼结束后被修改或撤销，法院可以根据被执行判决或裁定一方的请求，要求该判决或裁定不再具有执行效力。）。需要说明的是，无论 UPCA 还是 RoP 都没有规定在何种情况下法院会要求提供担保，以及要求提供担保时担保金额应如何计算。最终，还是需要法院在保证原告能够执行裁决与被告在裁决错误时拥有担保的利益之间找到适当的平衡。笔者认为，这种评估不能仅仅取决于案件标的的价值，还需要仔细评估当事人能获取的资源、被告可能遭受的潜在损害以及原告的排他性权利。

UPCA 第 82 条第 3 款（3. 在不影响本协议和章程的条件下，执行程序应受到执行地缔约成员国法律的管辖。法院的任何决定应在与执行地缔约成员国作出的裁决相同的条件下执行。）还规定了在执行时适用 UPCA 缔约成员国的国内法，前提是在不影响 UPCA 协议和 UPC 章程的条件下，执行程序应由执行地缔约成员国的法律管辖。如下文分析，这里主要指的是执行的最后阶段，特别是关于费用款项的收取。

UPCA 第 82 条第 4 款规定了对一方当事人未能遵守 UPC 法院裁定条款的处罚（4. 若一方当事人不遵守法院的裁定条款，法院可对该当事人处以向法院支付定期罚款的处罚。单次罚款应与待执行的裁定的重要性相当，且不损害另一方当事人要求损害赔偿或提供担保的权利）。RoP 第 354.3 条规定了可对一方当事人处以向法院支付定期罚款的处罚（3. 法院的判决和裁定中可规定若一方当事人不遵守法院的裁定或先前裁定时，可对其处以向法院缴纳定期罚款。罚款金额应由法院根据涉案裁定的重要性而定。）。RoP 进一步补充规定，这种定期罚款将由 UPC 所在庭的一审合议庭根据另一方当事人的请求或根据法庭动议自行决定

(4. 如果一方当事人被指控未遵守法院裁定的条款，法庭的一审合议庭可根据另一方当事人的请求或根据法庭的动议，就裁定中规定的罚款作出决定。适用第 264 条中规定的程序。法院在听取双方意见后作出适当的裁定，该裁定可根据第 220.2 条进行上诉。) 。

RoP 第 354.2 条第一句 (2. 在诉讼期间，如果法院的可执行判决或裁定在执行之后被修改或撤销，法院可以根据被执行的一方当事人的请求，要求执行的另一方当事人提供适当的赔偿以弥补因执行造成的任何损害。参照适用第 125 条规定。) 还增加了关于被告因已执行的判决在执行后被修改或撤销所遭受损害的赔偿规定。在已结束的诉讼中作出的待执行的判决或裁定，被宣告侵权的专利随后被修改或撤销，法院可根据被侵害一方的请求，宣布该判决或裁定不再具有执行效力，此即 RoP 第 354.2 条第三句 (若根据专利侵权裁定作出的具有执行内容的判决或裁定，专利在诉讼结束后被修改或撤销，法院可根据被执行判决或裁定的一方当事人的请求，宣布该判决或裁定不再具有执行效力) 的规定。

特殊执行情形

RoP 第 118.8 条 (如上所述) 涉及 UPC 特定决定的适用性，即损害赔偿或补偿的支付 (RoP 第 118.1 条 1. 除协议第 63、64、67 和 80 条所述的裁定和措施以外，在不影响法院自由裁量权的框架下，法院可以根据协议第 68 条和第 32(1)(f) 条的规定，要求支付损害赔偿或补偿。损害赔偿或补偿的金额可以在裁定中确定，也可以在单独的诉讼中确定 [RoP 第 125-144 条]。) ，以及同一当事双方的没收行动在中央法院进行中，或者在欧洲专利局的异议程序待决时，在侵权诉讼中作出实质性决定。

对于这些情况，RoP 第 118.8 条 (如上所述) 规定，UPC 的裁定仅在原告通知 UPC 其意图执行的范围后，并提交执行地缔约成员国官方语言的认证翻译，且该通知和翻译由 UPC 注册处向被告送达后，才可对被告开始执行。

未遵守 UPC 判决或裁定的处罚

对于未遵守 UPC 执行裁定条款者 (UPCA 第 82 条第 1 款: “执行判决的裁定应附在法院的判决中。 ”) ，一审法院 “可以” 决定处以多次 (定期) 罚款，见 UPCA 第 82 条第 4 款 (如上所述) ， RoP 第 354 条第 4 款 (如上所述) 。

而在永久禁令中，UPCA 的用词是 “应当” (UPCA 第 63.2 条: “在适当情况下，不遵守第 1 款所述的禁令应当向法院缴纳定期罚款。 ”) 。对于未遵守临时禁令者，UPCA 第 62.1 条规定 “可以” 作出定期罚款的裁定 (1. 法院可以通过裁定，对被控侵权人或被控侵权人使

用其服务的中介下发禁令，以防止任何即将发生的侵权行为，临时禁止被控侵权行为的继续，并在适当情况下缴纳定期罚款，或为继续侵权行为提供担保，以确保权利人可以获得赔偿。）。罚款的目的在于保护 UPC 的利益，正如 UPCA 第 82.3 条（如上）、RoP 第 354.3 条（如上）所述。

目前尚不清楚应如何理解“可以”一词，特别是当其与永久禁令中所使用的“应当”一词相对比时。出于有效的法律保护的目的，法院通常会在具有可执行内容的判决和裁定中加处罚款，类似于永久禁令。没有可执行内容的裁定和判决将不会有关于罚款的规定。笔者认为，对债务人处以罚款的裁定和判决不会成为常态，原因在于这些规定可以在国家程序中直接适用。

如果法院没有在判决或裁定中加处罚款，原告有哪些选择？其是否必须对判决或程序进行上诉？如果原告在诉讼过程中未提出罚款请求，是否还可以在之后提出此类请求？而如果法院已就处罚请求作出裁决，但没有裁定进行处罚，是否应对该裁决提出异议？无论是哪种情况，笔者倾向于建议原告提出当不履行裁定时进行定期罚款的请求。

另一个更重要的问题是，UPC 是否拥有对不履行裁定的行为进行处罚的排他性管辖权？首先，执行程序必须在 UPCA 提供的法律框架内进行，这也决定了执行程序的适用范围。UPCA 第 82 条第 3 款（如上所述）为缔约成员国的国家法律适用留出了空间，前提是该国家法律的适用“不影响本协议和章程”。这表明了 UPC 拥有根据 RoP 第 354.3 条（如上所述）所赋予的排他性权力。因此，作为一般规则，原告不能向国家法院申请将罚款作为执行 UPC 裁定或判决的一部分。

然而，对于未加入（或尚未加入）UPC 体系的欧盟成员国而言，可能还存在适用国家执行规则的空间。UPCA 第 89 条第 1 款（1. 本协议于 2014 年 1 月 1 日或根据第 84 条的规定交存第十三份批准书或加入书之日起第四个月的第一天生效，并且交存批准书或加入书的国家需要包括在该协议签署之前的一年中拥有最多有效欧洲专利的三个国家，或者根据欧盟第 1215/2012 号条例关于其与本协议的关系的修正案生效后第四个月的第一天生效，以最后者为准。）提到《布鲁塞尔条例 I》（1215/2012），该条例宣布 UPC 为欧盟成员国的法院（第 71a 条第 2a 款），UPC 判决也因此将与任何其他欧盟成员国的法院判决以相同的方式得到对待和适用。

另外，对于构成违反执行裁定的行为或不作为，以及因此而导致的在此期间的特定金额的罚款，RoP 对于这些罚款规定的细节尚未明确。较为谨慎的做法应该是在（首次）请求中详细

列明。笔者预计 UPC 法官委员会编制的裁定指南中将更多涉及这个问题。在这一问题上，UPC 的程序与某些国家特别是荷兰的规定有所不同，荷兰对专利侵权的禁止应作最广义上的理解，包括引用法律规定并且省略侵权评估环节，以及在执行程序中设定罚款或其他可执行措施。在笔者看来，UPC 体系采取了不同的方式，并要求原告在申请中事先确定其认为合适的定期罚款（根据被指控的非法行为可能有所不同，且应考虑到侵权行为的严重性）。UPC 体系建立在高度可预测的基础上，即哪些行为/不作为应视为违反其裁定，以及该种侵权行为应受何种制裁。

处罚的设定

如果 UPC 的判决或裁定规定了罚款，而被告不遵守该判决或裁定，不履行采取相关行动或停止侵权行为的义务，则法院主管法庭的一审合议庭可根据该判决决定处罚。这种处罚可以由原告提出请求，或由法院依职权行使。比较受关注的问题是法院在决定处罚时的严格程度。这有可能会类似于德国法院的做法，即在裁决中仅规定罚款的最高数额，首次侵权只会导致侵权人支付该金额的一小部分的义务；也可能会类似于荷兰法院的做法，即在裁决中规定每次侵权的实际罚款金额，而首次侵权可能即会导致支付巨额罚款。

另一个受关注的问题是，法院在哪些情况下可以依职权行使法律赋予的权力。包括临时禁令在内，所有司法裁决一经发出即具有可执行性，法院可以在不需原告进一步参与的情况下执行临时禁令，这与德国或荷兰等国的情况大相径庭。在德国和荷兰，应由原告选择是否向被告送达临时禁令，从而启动其执行程序。

无论如何，在下发裁定前必须听取制裁程序中的双方意见，此即 RoP 第 354.4 条（如上所述）的规定。根据 RoP 第 220.2 条，可以对裁定提出上诉（*2. 除第 1 款和第 97.5 条所述裁定外，裁定可以作为上诉的对象，同时可以对原判决提出上诉，或经原审法院允许，可在原审法院裁定送达后 15 天内对裁定提出上诉。*），这意味着可以对裁定提出上诉的同时对原判决提出上诉，或者在获得上诉许可的情况下提出上诉。

UPCA 第 82 条第 4 款第 2 项规定，单次罚款应与待执行裁定的重要性相称。

UPC 只能设置处罚，当处罚不足以禁止侵权行为时，即使当事人违反要求执行判决的法律文件，也不拥有对当事人实施监禁的管辖权，这一点区别德国或荷兰法律。

另一个令人感兴趣的问题是，UPC 要求遵守法院判决或裁定的条件是什么？禁令是否包括有义务通过作为停止侵权，例如指示第三方中介不在任何平台提供非法物品？这些问题在各

国实践中存在较大争议，无疑也会成为 UPC 讨论的议题。总体而言，笔者预计 UPC 在这方面会采取较为严格的态度。然而，比较恰当的作法可能是根据裁定发布指南，在诉讼开始的文件中告知被告需要提供的文件。

各国法院对罚款和其他经济索赔的执行

当被告不遵守根据 RoP 第 354.4 条（如上所述）所决定的罚款时，与罚款相关的给付义务可以按照各国的执行规则由各国法院执行。其他经济索赔的收取（特别是损害赔偿金和费用偿还）也必须通过各国法院和各国的有关机构根据各国法律进行。

在德国，《国际专利条约法》（IntPatÜbkG）第 II 条第 20 款第一段规定，罚款按照《强制执行法》（Justizbeitreibungsordnung）执行，该法也适用于根据国家法院裁定产生的罚款。因此，原告可以向有管辖权的德国一审法院提出申请作为执行法院，通过国家法律规定的措施申请执行对方当事人的给付义务，例如查封资产、银行账户以及对第三方的债权。

法国的程序与此类似，原告可以根据法国民事执行程序法典第 L.111-2、L.121-1、R.121-1 和 R.121-2 条的规定，向当地有管辖权的执行法院申请给付裁定，并采取所有合法可行的执行措施，例如查封资产、收入、财产或直接向第三方进行索赔。

在意大利，根据《民事诉讼法典》第 474 条等规定，法院判决规定的罚款可以依据专门的执行程序进行赔偿。在这一程序中，有地域管辖权的法官可以下令查封动产或不动产、股份、收入、银行账户或对第三方的债权。

在荷兰的国内诉讼程序中，罚款的给付对象不是法院而是原告，如果被告违反禁令，原告也可以收取罚款。如果被告不主动缴纳罚款，原告可以直接向法警请求对被告的财产进行扣押。被告可以另案起诉提出异议。目前，荷兰法律体系尚不适用 UPC 体系里这种由法院执行裁决的制度，而这一制度已在德国、法国、意大利和其他国家生效。因此，在荷兰实行这一制度之前，仍不清楚因违反 UPC 裁决而产生的罚款在荷兰将如何收取。

防止强制执行的法律措施

由于 UPC 裁定的执行由各国法院负责，存在的一个问题便是债务人可以在多大程度上诉诸于各国的保护措施以对抗强制执行。在某些情况下，可以通过利用 UPC 体系达到这一目的。

缺席裁决通常可强制执行，但 UPC 可以暂缓此类判决的执行，直到就撤销缺席裁决的请求

作出决定为止[RoP 第 355.4 (a) 条 第 11 章 - 缺席判决 第 355 条 - 缺席裁决 (一审法院) ... 4.缺席裁决可强制执行。但是法院可以: (a) 暂缓执行, 直至对根据第 356 条提出的申请作出决定为止; 或...]。

此外, 适用 UPCA 的还有侵权程序结束后专利的修改或撤销的情况。在这种情况下, 根据被告的要求, UPC 可以决定停止判决或裁定的执行效力, 此即 RoP 第 354.2 条第三句 (2.在诉讼中, 当法院的可执行判决或裁定在随后被修改或撤销时, 法院可以根据该判决或裁定被执行一方当事人的请求, 要求已执行该判决或裁定的当事人提供适当的补偿, 以弥补因执行造成的损害。参照适用第 125 条。根据专利侵权裁定作出可执行的判决或裁定, 若专利在侵权程序结束后被修改或撤销, 法院可以根据该判决或裁定被执行一方当事人的请求, 决定停止该判决或裁定的执行效力。) 的规定。

在过渡期内, 国家法院可以在 UPC 侵权诉讼进行的同时, 撤销欧洲专利在部分国家的效力, 在此期间会出现管辖权冲突。在这种情况下, UPC 是否会终止其判决在该专利被撤销效力的国家的执行效力, 或者被告是否可以 (或必须?) 向当国法官申请仅终止在该被撤销专利效力的缔约成员国的执行程序? 如果侵权决定由 UPC 作出, 可以得出的结论是应在 UP 体系内寻求救济, 参见 RoP 第 354 条第 3 款最后一句, (3.法院的判决和裁定可以规定当一方当事人不遵守该裁定或先前裁定时, 须向法院缴纳定期罚款, 罚款金额由法院根据涉案裁定重要性确定)。过渡期结束后, 由于 UPC 对专利无效诉讼和侵权诉讼的排他性管辖权, 这些管辖权冲突将不复存在。

除了 UPCA 和 RoP 规定的情形外, 各国法律规定是否可以适用于对抗强制执行? 在国家法院进行的执行程序的最后阶段, 各国法律规定提供的一系列救济措施就可能派上用场。考虑到一致性和可预测性问题, 这些救济措施应针对 UPCA 管辖范围之外的情形才能适用。无论是强制执行还是救济措施, 均有可能涉及第三方的权利, 而这些第三方并非 UPC 侵权诉讼的当事人。在其他情况下, 则应当适用 UPC 体系所提供的保护措施。

这些问题以及其他与执行 UPC 判决相关的未尽事宜, 需要在未来几年内由法院提出解决对策, 以进一步确定 UPC 和国家法院之间的管辖关系以及适用的法律制度。

