

## 歐盟智慧財產權於英國脫歐後之效力——

### 以脫歐協議草案為中心

劉鈞瑜 編譯

#### 摘要

歐盟執委會於今 (2018) 年 11 月 14 日發佈「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國脫離歐洲聯盟和歐洲原子能共同體協議草案」。草案第 54 條規定，已於歐盟註冊或授予的智慧財產權，即使英國脫歐後，在英國仍繼續受到保護；關於權利耗盡問題，草案第 61 條則規定於過渡期前已於歐盟耗盡之權利，之後於歐盟及英國亦同屬耗盡。儘管歐洲理事會已批准上述草案，且未來歐洲議會亦極可能通過，但衡諸英國國內的反彈聲浪，本草案獲英國國會批准的可能性甚低。固然智慧財產權部分並非英國國內反對的原因，但只要英國國會一日不批准本草案，則脫歐後之智慧財產權問題仍無法因此部分規定之生效而獲得確定之處理。

(本篇取材自：Robert Buchan & Andrew McWhirter, *Legal Updates: Brexit - EU Draft Withdrawal Agreement – What about EU IP Rights?*, BRODIES LLP (Nov. 15, 2018), <https://brodies.com/binformed/legal-updates/brexit-eu-draft-withdrawal-agreement-what-about-eu-ip-rights>.)

今 (2018) 年 11 月 14 日，英國內閣同意「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國脫離歐洲聯盟和歐洲原子能共同體協議草案 (Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, 以下簡稱脫歐協議草案)」<sup>1</sup>，其內容詳細規定英國脫歐後之安排<sup>2</sup>。同月 25 日舉行的歐洲理事會 (European Council)

<sup>1</sup> Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, Nov. 14, 2018, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/756374/14\\_November\\_Draft\\_Agreement\\_on\\_the\\_Withdrawal\\_of\\_the\\_United\\_Kingdom\\_of\\_Great\\_Britain\\_and\\_Northern\\_Ireland\\_from\\_the\\_European\\_Union.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/756374/14_November_Draft_Agreement_on_the_Withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union.pdf) [hereinafter *Withdrawal Agreement*].

<sup>2</sup> Rachel Montagnon, *Draft Withdrawal Agreement Approved by UK Cabinet – IP and Marketing Authorisation Provisions Summarised*, HERBERT SMITH FREEHILLS' INTELLECTUAL PROPERTY NOTES (Nov. 15, 2018, 4:48pm), <https://hsfnotes.com/ip/2018/11/15/draft-withdrawal-agreement-approved-by-uk-cabinet-ip-and-marketing-authorisation-provisions-summarised/>.

特別會議中，27 位成員國領袖亦正式批准該草案<sup>3</sup>。自脫歐公投後，對智慧財產權所有人而言，至今一切如常。然而，脫歐對英國的智慧財產權可能會產生廣泛的影響，特別是極具價值的泛歐智慧財產權，如歐盟商標、歐盟註冊的外觀設計與歐盟地理標示等之地位已不再明確。

Robert Buchan 及 Andrew McWhirter 兩位英國律師介紹脫歐協議草案有關智慧財產權之規定，並說明對智慧財產權所有人可能產生的影響。

## 壹、脫歐協議草案第 54 條規定

脫歐協議草案中有關於歐盟註冊之智慧財產權將繼續在英國受到保護的規定主要為第 54 條，以下將分別介紹之。

### 一、於過渡期前所註冊之歐盟商標、外觀設計或植物品種權將於英轉換成同等權利，而毋庸再受審查

於 2020 年 12 月 31 日過渡期結束前，歐盟範圍內所註冊的任何商標、外觀設計或植物品種權 (plant variety rights)，將於英國轉換成同等權利，不需經任何重新審查程序。

新英國權利之展延日會與現存的歐盟權利相同，此實際上表示任何現存的歐盟權利將在歐盟其他國家將被當作泛歐盟權利而繼續受到保護，而在英國雖亦繼續受到保護，但卻是做另外的英國智財權<sup>4</sup>。

### 二、於過渡期前在歐盟受到保護之地理標示，將繼續在歐盟與英國受到保護，毋庸再受審查

原產地地理標示，如蘇格蘭威士忌 (Scotch whisky)、奧克尼羊肉 (Orkney lamb) 和斯托諾韋黑布丁 (Stornoway black pudding)，與在過渡期結束前於歐盟內受到保護的相似權利，將繼續受到歐盟其他國家的保護，而在英國則以等值的新權利予以保護，毋庸再經審查<sup>5</sup>。如果相對等的歐盟權利不再受到保護，則在英國層級所受保護亦將被撤銷<sup>6</sup>。這些在英國等值的新權利，將會受到許多歐洲以及國際食品與飲料生產商的歡迎，因為彼等都希望確保英國不會允許利用如波

<sup>3</sup> Conclusion, Special Meeting of the European Council (Art. 50) (Nov. 25, 2018), <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20015-2018-INIT/en/pdf>.

<sup>4</sup> Withdrawal Agreement, art. 54.1.

<sup>5</sup> *Id.* art. 54.2.

<sup>6</sup> *Id.*

特酒 (Port)、干邑白蘭地 (Cognac) 與洛克福乳酪 (Roquefort) 等知名地理標示之聲譽，而仿冒製成的山寨產品銷售於市場上。

### 三、已被歐盟撤銷或宣告無效之智慧財產權，於英國對等之權利亦會被宣告無效或撤銷

如果現存之歐盟智慧財產權，在歐盟智慧財產局 (EU Intellectual Property Office) 或歐洲法院 (EU Court) 被撤銷或宣告無效，只要程序係於過渡期的最後一天前開始，則新對等的英國權利也將被撤銷或宣告無效<sup>7</sup>。由於重要的是程序之始日，而非裁決日，故只要程序始於過渡期結束前，過渡期結束後才作出之裁決在英國仍然有效。此亦表示於過渡期後才開始之任何確認智慧財產權有效性的程序，都須於歐盟與英國分別進行。

### 四、歐盟商標之優先權日適用於新英國商標

具體而言，在歐盟商標方面，歐盟商標的優先權日 (開始受法律保護之時點) 將適用於新的英國商標，此意味著在英國所受到的保護始於與歐盟相同的日期<sup>8</sup>。此確保新的英國權利之始日與歐盟權利相同，而非於過渡期結束時開始。此外，不能以新英國商標於過渡期結束前，在英國未使用為由而宣布其無效<sup>9</sup>。

### 五、歐盟商標權人於過渡期前已於歐盟享有之商標聲譽，於英國進行商標權侵害訴訟時得以援引

商標權人可以阻止與其商標相同或近似之標誌使用，以避免其商標聲譽受到不當利用，然商標權人需要證明其商標具有成功的聲譽。脫歐協議草案規定，商標權人一旦要在英國進行異議或侵權程序時，可以表明其商標被轉換成為英國商標前，於歐盟所享有的聲譽，以證明其在英國的商標權受有侵害。在過渡期後，商標未來的聲譽將基於在英國使用該商標的情況。

這是個有趣卻難以遵守的條文，因為其意謂著在過渡期後，英國法院仍需考慮在過渡期結束前商標於歐盟所享有的聲譽，但如果商標和品牌持有人希望其商標於英國受到保護，最好還是從現在開始就於英國使用其商標。

<sup>7</sup> *Id.* art. 54.3.

<sup>8</sup> *Id.* art. 54.5(a).

<sup>9</sup> *Id.* art. 54.5(b).

## 六、外觀設計之保護期限與保護起始日仍相同

在外觀設計方面，對等的英國權利保護期限至少應與歐盟的保護期限相同，並如同商標，於英國的保護始日應與歐盟相同<sup>10</sup>。

## 貳、於過渡期前已於歐盟耗盡之權利，之後於英亦屬耗盡

脫歐協議草案第 61 條係在處理權利之耗盡。歐盟關於權利耗盡的法律，旨在避免智慧財產權所有人以侵權受損為要脅，而阻止其已在歐盟市場上或經其同意而在歐盟銷售的產品之自由流通。而脫歐協議草案規定過渡期前已在歐盟耗盡之智慧財產權，於歐盟和英國仍應繼續屬於耗盡之權利<sup>11</sup>。上述規定可以避免英國權利持有人對在過渡期結束前，已於歐盟市場上販售之貨品主張侵害其權利，而過渡期後的情況會適時地在協商時進行討論。

## 參、脫歐協議草案對智慧財產權所有人之影響——代結論

現存的歐盟智慧財產權於英國脫歐過渡期結束之後，還能繼續維持效力的情形，顯然將受到智慧財產權人的歡迎。自脫歐公投以來，不論是英國個人或法人在歐盟的智慧財產權註冊量均明顯增加，而重要的是，脫歐後這些權利將會繼續受到保護，且於過渡期結束前，歐盟註冊量可能會持續上升，以避免未來須同時於英國與歐盟雙重註冊之繁冗並節省成本。

固然本草案確立歐盟智慧財產權於英脫歐後，仍繼續於英受到保護之原則，但由於英國國內十分反對本脫歐協議草案<sup>12</sup>，縱使並非針對智慧財產權方面之規定，仍讓此部分規定未來是否得以生效落實平添變數。

---

<sup>10</sup> *Id.* art. 54.6.

<sup>11</sup> *Id.* art. 61.

<sup>12</sup> BBC News, *Brexit: A guide to Where We Are*, BBC NEWS (Dec. 11, 2018), <https://www.bbc.com/news/uk-politics-46192884>.