

The Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Summary of Key Elements Under Discussion

Background

The proliferation of counterfeit and pirated goods in international trade poses an ever-increasing threat to the sustainable development of the world economy. Trade in these goods causes significant financial losses for the right holders and legitimate businesses. It also hinders sustainable economic development in both developed and developing countries and, in some cases, represents a risk to consumers.

Expertise, innovation, quality, and creativity are the main factors for success in knowledge-based economies. Adequate protection and enforcement of intellectual property rights is a key condition for nurturing those factors. In 2006, Japan and the United States launched the idea of a new plurilateral treaty to help in the fight against counterfeiting and piracy, the so-called Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). The aim of the initiative was to bring together those countries, both developed and developing, that are interested in fighting counterfeiting and piracy, and to negotiate an agreement that enhances international co-operation and contains effective international standards for enforcing intellectual property rights.

Preliminary talks about such an anti-counterfeiting trade agreement took place throughout 2006 and 2007 among an initial group of interested parties (Canada, the European Commission, Japan, Switzerland and the United States). Negotiations started in June 2008 with the participation of a broader group of participants (Australia, Canada, the European Union and its 27 member states, Japan, Mexico, Morocco, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, Switzerland and the United States).

A variety of groups have shown their interest in getting more information on the substance of the negotiations and have requested that the draft text be disclosed. However, it is accepted practice during trade negotiations among sovereign states to not share negotiating texts with the public at large, particularly at earlier stages of the negotiation. This allows delegations to exchange views in confidence facilitating the negotiation and compromise that are necessary in order to reach agreement on complex issues. At this point in time, ACTA delegations are still discussing various proposals for the different elements that may ultimately be included in the agreement. A comprehensive set of proposals for the text of the agreement does not yet exist.

This paper is intended to clarify the objectives of the proposed agreement and to summarize the issues under discussion. It gives an overview of the elements suggested under the different headings and highlights the main issues. It is important to note that discussions are ongoing; new issues might come up and other issues may finally not be included in the agreement. This paper does not prejudge of the final structure and content of the agreement which may differ from what is being discussed at the current stage of negotiations and described below.

Objective of the ACTA

The ACTA initiative aims to establish international standards for enforcing intellectual property rights in order to fight more efficiently the growing problem of counterfeiting and piracy. In particular, the ACTA is intended to establish, among the signatories, agreed standards for the enforcement of intellectual property rights that address today's challenges by increasing international cooperation, strengthening the framework of practices that contribute to effective enforcement of intellectual property rights, and strengthening relevant enforcement measures. The intended focus is on counterfeiting and piracy activities that significantly affect commercial interests, rather than on the activities of ordinary citizens. ACTA is not intended to interfere with a signatory's ability to respect its citizens' fundamental rights and civil liberties, and will be consistent with the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and will respect the Declaration on TRIPS and Public Health.

ACTA Structure and Content

ACTA aims to build on existing international rules in the area of intellectual property, in particular on the TRIPS Agreement, and is intended to address a number of enforcement issues where participants have identified that an international legal framework does not exist or needs to be strengthened. The draft structure of the agreement as discussed at this stage is the following:

CHAPTER ONE

INITIAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

This chapter will focus on clarifying issues that arise throughout the agreement, such as Objective, Scope and Definitions. The chapter may also include interpretive principles.

CHAPTER TWO

LEGAL FRAMEWORK FOR ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Section 1: Civil Enforcement

Civil enforcement refers to providing courts or other competent authorities with the authority to order/take specific actions when it is established that a party has violated intellectual property laws, and the rules on when and how to use those powers. The issues under discussion in this section include:

- scope of the section – which intellectual property rights would be covered by the provisions of this section;

- the definition of adequate damages and the question of how to determine the amount of damages, particularly when a right holder encounters difficulties in calculating the exact amount of damage it has incurred;
- the authority of the judicial authorities to order injunctions which require that a party desist from an infringement;
- remedies, including the destruction of goods that have been found to be infringing an intellectual property right and under what conditions and to what extent materials and implements that have been used in the manufacture or creation should be destroyed or disposed of outside the channels of commerce;
- provisional measures, such as the authority for judicial authorities or other competent authorities to order, in some circumstances, the seizure of goods, materials or documentary evidence without necessarily hearing both parties; and
- the reimbursement of reasonable legal fees and costs.

Section 2: Border Measures

Border measures refer to actions that customs and other competent authorities would be authorized to take to prevent goods that infringe intellectual property rights from crossing borders. The term also describes the procedures that must accompany these actions.

Elements under discussion in this section include:

- scope of the section – which intellectual property rights will be covered, and whether border measures should only apply to importations or should equally apply to the export and the transit of goods;
- a *de minimis* exception that could permit travelers to bring in goods for personal use;
- procedures for right holders to request customs authorities to suspend the entry of goods suspected to infringe intellectual property rights at the border;
- authority for customs to initiate such suspension *ex officio* (on their own initiative, without a request from the rights holder);
- procedures for competent authorities to determine whether the suspended goods infringe intellectual property rights;
- measures to ensure that infringing goods are not released into free circulation without the right holder's permission, and possible exceptions;
- the forfeiture and destruction of goods that have been determined to infringe intellectual property rights, and possible exceptions;
- responsibility for storage and destruction fees;

- capacity of competent authorities to require right holders to provide a reasonable security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse, and
- authority to disclose key information about infringing shipments to right holders.

Section 3: Criminal Enforcement

This section relates to the cases for which Parties should provide for criminal procedures and penalties. Issues being discussed under this heading include:

- clarifying the scale of infringement necessary to qualify for criminal sanctions in cases of trademark counterfeiting and copyright and related rights piracy;
- clarifying scope of criminal penalties;
- in which cases the relevant authorities should be empowered to take action against infringers on their own initiative (*ex officio*, i.e. without complaint by right holders) with respect to infringing activities;
- the authority to order searches and/or seizure of goods suspected of infringing intellectual property rights, materials and implements used in the infringement, documentary evidence, and assets derived from or obtained through the infringing activity;
- the authority of judicial authorities to order the forfeiture and destruction of the infringing goods;
- the authority of judicial authorities to order the forfeiture of the assets derived from or obtained, directly or indirectly, through the infringing activity;
- the authority of judicial authorities to order forfeiture and/or destruction of materials and implements that have been used in the production of the infringing goods;
- criminal procedures and penalties in cases of camcording motion pictures or other audiovisual works; and
- criminal procedures and penalties in cases of trafficking of counterfeit labels.

Section 4: Intellectual Property Rights Enforcement in the Digital Environment

This section of the agreement is intended to address some of the special challenges that new technologies pose for enforcement of intellectual property rights, such as the possible role and responsibilities of internet service providers in deterring copyright and related rights piracy over the Internet. No draft proposal has been tabled yet, as discussions are still focused on gathering information on the different national legal regimes to develop a common understanding on how to deal best with these issues.

CHAPTER THREE

INTERNATIONAL COOPERATION

Cross-border trade in counterfeit and pirated goods is a growing global problem that often involves organized criminal networks. ACTA participants need to work together to tackle this challenge. The chapter on international cooperation is expected to address the following types of issues:

- recognition that international enforcement cooperation is vital to realize fully effective protection of intellectual property rights;
- cooperation among the competent authorities of the Parties concerned with enforcement of intellectual property rights, consistent with existing international agreements;
- sharing of relevant information such as statistical data and information on best practices among the Signatories in accordance with international rules and related domestic laws to protect privacy and confidential information; and
- capacity building and technical assistance in improving enforcement, including for developing country parties to the agreement and for third countries where appropriate.

CHAPTER FOUR

ENFORCEMENT PRACTICES

Where chapter two will focus on the laws that should be in place to promote better enforcement of intellectual property rights, this chapter is intended focus on the methods used by authorities to apply those laws. Areas that the enforcement practices chapter may cover include:

- fostering of expertise among competent authorities in order to ensure effective enforcement of intellectual property rights;
- collection and analysis of statistical data and other relevant information such as best practices concerning infringement of intellectual property rights;
- internal coordination among competent authorities concerned with enforcement of intellectual property rights, including formal or informal public/private advisory groups;
- measures to allow customs authorities to better identify and target shipments, which are suspected to contain counterfeit or pirated goods;
- publication of information on procedures regarding the enforcement of intellectual property rights, and

- promotion of public awareness of the detrimental effects of intellectual property rights infringement.

The obligations or recommendations in this chapter for enforcement practices and sharing of information with the public shall take into account and be consistent with existing international agreements and the need to protect investigative techniques, confidential law enforcement information and privacy rights.

CHAPTER FIVE

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

This chapter will include all necessary provisions for the institutional set up, including questions related to the implementation of the agreement, how and when to hold meetings of the Parties, and other administrative details of the agreement.

CHAPTER SIX

FINAL PROVISIONS

The final provisions of the agreement include details on how the agreement will function, such as how to become a party to the agreement, how to withdraw from the agreement and how to amend the agreement in the future.

模倣品・海賊版拡散防止条約－議論されている主要項目の概要（仮訳）

背景

国際貿易における模倣品・海賊版の流通は急増し、世界経済の持続的な発展に対する脅威がかつてないほど高まっています。模倣品・海賊版の貿易は、権利者や合法的なビジネスにとって重大な経済的損失をもたらし、また先進国と途上国の双方の持続的な経済成長を妨げ、消費者への脅威となる場合があります。

専門的知識、イノベーション、品質及び創造性は、知識基盤型経済における成功のための主要な要素です。適切な知的財産権の保護と執行は、これらの要素を育成するための鍵となる条件です。2006年に、日本と米国は、模倣品・海賊版への対処を支援するための複数国間の新たな条約、いわゆる模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）を提唱しました。このイニシアティブの目的は、模倣品・海賊版への対処に関心を持つ先進国及び途上国が結束させるとともに、知的財産権を執行するための効果的な国際的基準を含む国際協力を強化するための協定の交渉を行うことです。

2006年から2007年にかけて、初期の関心を有する者（カナダ、欧州委員会、日本、スイス、米国）は、ACTAに関する予備的な議論を行いました。2008年6月には、より広範な参加者（オーストラリア、カナダ、欧州連合及び27加盟国、日本、メキシコ、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、韓国、スイス並びに米国）の参加を得て、交渉は開始しました。

各種団体が、交渉の内容についてより多くの情報を入手したいと関心を示し、条文案の公開を求めてきています。しかしながら、主権国家間で貿易交渉を行っている間は、特に交渉の初期段階においては、交渉中の文書を公衆一般に共有しないことが受け入れられた慣行となっています。この慣行により、各国代表団は、交渉を円滑に進め、複雑な問題を合意に導くために必要な譲歩を促すよう秘密のものとして意見を交換することができます。現時点においては、ACTA 交渉における各国代表団は、依然として最終的に条約に含まれる種々の項目について様々な提案を議論しています。条約のテキストの包括的な提案は存在しません。

この文書は、条約案の目的を明らかにし、議論されている問題を簡潔に説明

するものです。また、様々な表題の中で提案されている項目を概観し、主要な問題を明らかにするものです。重要なことは、議論は継続中であるということであり、新たな問題が生ずる可能性やいくつかの問題が最終的に本条約に含まれない可能性もあります。この文書は、本条約の最終的な構成や内容を予断するものではなく、これらが交渉の現段階において議論されている以下のものとは異なる可能性があります。

ACTAの目的

ACTAは、増大する模倣品・海賊版による被害に対し、より効率的に対処するために知的財産権の執行のための効果的な国際的な基準を設定することをその目的とします。特にACTAは、国際協力を強化し、効率的な知的財産権の執行に寄与する慣行の枠組みを強化し、関連する執行措置を強化することにより、今日的な課題に取り組む知的財産権の執行のための合意された標準規定を締約国間で設定することを目指しています。その狙いは、一般市民の活動よりもむしろ商業的利益に重大な影響を及ぼす模倣品・海賊版に係る活動にあります。ACTAは、締約国が一般市民の基本的権利や自由を尊重することに介入するものではなく、WTO知的所有権の貿易関連の側面に関する（TRIPS）協定に完全に整合的なもので、TRIPSと公衆衛生に関する宣言を尊重するものです。

ACTAの構成と内容

ACTAは、知的財産の分野において既に存在している国際的規則、とりわけ、TRIPS協定を土台として策定することを目指しており、参加国が国際的な法的枠組みが存在しないあるいは強化する必要があると認識している多数の問題を扱うものです。現段階で議論されている本条約の構成案は以下のとおりです。

第一章 冒頭規定及び定義

本章は、目的、適用範囲、定義等、本条約全体にまたがる事項を明確化するものです。本章は本条約の原則の説明も含み得ます。

第二章 知的財産権の執行のための法的枠組み

第一節 民事上の執行

民事上の執行では、知的財産法に違反していることが立証された場合に、裁判所その他の権限ある当局に対し特定の措置を命令し又は執る権限を与えること及びそれらの権限行使の時期及び方法についての規則を定めます。本節で議論されている事項には以下のようなものがあります。

- 本節の適用範囲（いかなる知的財産権が本節の規定の対象となるか。）

- 特に権利者が被った損害額を算定することが困難である場合の適切な損害の定義及び賠償額の決定方法
- 当事者に侵害行為をやめるように差止めを命ずる司法当局の権限
- 救済措置（知的財産権を侵害すると認定された場合の物品の廃棄、侵害品の製造や生産に使用された材料及び道具が、いかなる条件の下に、いかなる範囲で廃棄され又は流通経路から排除されなければならないか等）
- 暫定措置（司法当局又は権限ある当局が、一定の場合において、必ずしも当事者への聴取を要せず物品、材料及び証拠書類の差押えを命ずる等）
- 合理的な訴訟の手数料及び費用の償還

第二節 国境措置

国境措置は、税関その他の権限ある当局が知的財産権を侵害する物品が国境を越えることを防止するため執ることができる措置を定めます。またこれらの措置に付随する手続も規定します。本節で議論されている事項には以下のようなものがあります。

- 本節の適用範囲—いかなる知的財産権が対象となるのか、物品の輸入に対してのみ適用されるとすべきか、又は等しく輸出及び通過についても適用されるのか。
- 旅行者が私的使用のために手荷物を持ち込むことができるようにするための少量の場合の例外
- 権利者が税関に対し、知的財産権を侵害すると疑われる物品が国境で流入するのを停止するよう申立てるための手続
- 税関が職権で物品の停止を開始することができる権限（権利者からの申立てなく、税関自身の発意に基づくもの）
- 停止された物品が知的財産権を侵害するか否かについて権限ある当局が決定するための手続
- 権利者の許可なく物品が自由な流通へ解放されないことを確保する手段、及びあり得る例外
- 知的財産権を侵害すると決定された物品の没収及び廃棄、並びにあり得る例外
- 保管及び廃棄費用についての責任
- 被申立人の保護及び濫用防止のために、権利者に対し、合理的な担保又は同等の保証を提供するよう要求する権限ある当局の権能
- 侵害品の貨物に関する重要情報を権利者に開示する権限

第三節 刑事上の執行

本節は締約国が刑事上の手続及び罰則を提供すべき場合を定めます。本節で議論されている事項には以下のようなものがあります。

- 商標の不正使用、著作権及び関連する権利に関する違法な複製について、刑事上の制裁が課される侵害の規模を明らかにすること
- 刑事罰の範囲の明確化
- 知的財産権の侵害について、関連する当局がいかなる場合において自己の発意により（職権すなわち権利者の申立てなしに）侵害者に対して行動する権限を与えられるか
- 知的財産権を侵害する疑いのある物品、侵害行為に使用された材料及び道具、証拠書類並びに侵害行為により生じ又は得られた資産の捜索及び（又は）押収を命ずる権限
- 侵害物品の没収及び廃棄を命ずる司法当局の権限
- 侵害行為により生じ、又は直接若しくは間接に得られた資産の没収を命じる司法当局の権限
- 侵害物品の生産に使用された材料及び道具の没収及び（又は）廃棄を命ずる司法当局の権限
- 映画その他の視聴覚的著作物の盗撮に関する刑事上の手続及び罰則
- 模倣ラベルの取引の場合における刑事上の手続及び罰則

第四節 デジタル環境における知的財産権の執行

本節は、例えば、インターネット上における著作権及び関連する権利の侵害防止に関するインターネット・サービス・プロバイダのあり得る役割と責任といった新たな技術が知的財産権の執行にもたらす特別な課題を扱うことを企図しています。条文案の提案は出されておらず、議論は依然としてこれらの問題への最良の対処方法について共通の理解を得るため、異なった各国の法制度に関する情報を収集することに焦点がおかれています。

第三章 国際協力

模倣品及び海賊版の国際流通は、しばしば組織的犯罪ネットワークが関与する世界的に大きな問題になっています。ACTA 参加国は、この課題に対し共同して取り組む必要があります。国際協力について規定する本章では、以下の種類の課題に取り組む予定です。

- 知的財産権の完全なる効果的保護を実現するには国際的な執行協力が不可欠であるという認識
- 現行の国際約束に合致した、知的財産権の執行に関する締約国の権限ある当

局間の協力

- プライバシー及び守秘情報保護のための国際的規則及び関係する各国国内法に従った締約国間の統計資料及び最良の実例に関する情報を含む関連情報の共有
- 適当な場合、締約国のうち途上国、第三国等に対する執行の改善のための能力構築及び技術支援

第四章 執行実務

第二章がより効果的な知的財産権の執行を促進するために制定される法令について焦点をあてるのに対し、本章はこれらの法令を適用するために当局によって使用される手段に焦点をあてるものです。執行実務に関する本章が対象とする範囲は次のものを含みます。

- 知的財産権の効果的な執行を確保するため求められる、権限ある当局間における専門家の育成
- 統計資料や知的財産権の侵害に対処するための最良の実例を含む関連情報の収集及び分析
- 公式又は非公式の公的／私的な諮問団体を含む知的財産権の執行に関する、権限ある当局間の国内における調整
- 模倣品・海賊版が含まれていることが疑われる貨物をより効果的に特定し対処することを税関当局に可能にする措置
- 知的財産権の執行に関する手続の情報の公表
- 知的財産権侵害の有害な影響への公衆意識の向上

執行実務及び公衆との間における情報共有のための本章に規定する義務と勧告は、既存の国際約束並びに捜査技術、機密の法執行情報及びプライバシー権を保護する必要性を考慮し、かつ整合的でなければなりません。

第五章 制度上の措置

本章は、本条約の履行に関する問題、締約国会合の開催時期及び方法、その他本条約に関わる事務的な詳細事項など制度上の設定に関わる必要な条項すべてを含みます。

第六章 最終規定

本条約の最終規定は、条約への加入方法、条約からの脱退方法及び将来の条約の改正方法など本条約をどのように機能させるかについての詳細事項等を扱います。

(了)