

特許庁委託

平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

**東アジアにおけるトランジット貨物に関する水際措置の調和と
日本の産業財産権法における関連規定の改正**

**Harmonization of Border Measures Concerning Goods in Transit
in East Asia and Modification of Relevant Provisions in Japanese
Industrial Property Laws**

**ソン・ホンソン
SONG, Hongsong**

**平成31年3月
March 2019**

**一般財団法人 知的財産研究教育財団
Foundation for Intellectual Property
知的財産研究所
Institute of Intellectual Property**

東アジアにおけるトランジット貨物に関する水際措置の調和と
日本の産業財産権法における関連規定の改正

**Harmonization of Border Measures Concerning Goods in Transit in East Asia
and Modification of Relevant Provisions in Japanese Industrial Property Laws**

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所
招へい研究者
ソン・ホンソン

SONG, Hongsong
Invited Researcher
Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

報告書の構成

はしがき	英 語
はしがき	日本語
抄録・要約	英 語
抄録・要約	日本語
目 次	英 語
本 文	英 語
目 次	日本語
本 文	日本語

The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese
Abstract & Summary	English
Abstract & Summary	Japanese
Table of Contents	English
Main Body	English
Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2018 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on the target issues. This report presents the results of research conducted by Prof. Song, Hongsong, Yantai University, School of Law, an invited researcher at our Institute.* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property
Foundation for Intellectual Property
March 2019

* Period of research in Japan: From September 26, 2018, to February 28, 2019

はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事した中国・煙台大学法学院教授、ソン・ホンソン氏の研究成果を報告するものである*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

* 招へい期間：平成30年9月26日～平成31年2月28日

Abstract

In order to provide substantive basis for border measures concerning goods in transit, it is necessary for Japan to adjust relevant provisions in industrial property laws and entitle the proprietor of industrial property to prevent infringing goods in transit from being brought into Japan. When dealing with goods in transit, the new approach must take into account of the legal status of goods in transit in the country of destination, and only allows the right holder to refuse the release of the infringing goods in transit when the right holder also has right to prohibit importation of such goods into the country of destination. Based on such approach, the harmonization of border measures concerning goods in transit may reconcile the interests of the trade partners in the region of east Asia.

Summary

I. Introduction

Obligated by plurilateral, regional or bilateral trade agreements, countries in the region of east Asia, such as Japan, China and South Korea, either have already adopted or is going to adopt intellectual property enforcement border measures on goods in transit. However, none of the industrial property laws in these states has specifically provided substantive rights to prevent goods in transit as the basis of such border measures.

In order to provide legal standards for the IP enforcement authorities to determine whether goods in transit infringe domestic industrial property rights, and harmonize the border measures concerning goods in transit in the region of east Asia, three issues relating to IP enforcement on goods in transit have been discussed in this report, namely the definition of goods in transit, substantive basis for IP enforcement border measures in domestic industrial property laws and restrictive conditions to border measures concerning goods in transit.

II. Goods in transit and customs IP enforcement border measures

1. Definition of goods in transit

The concept of “goods in transit” varies in different jurisdictions. A generally accepted definition can be found from international instruments, such as TRIPS, GATT, ACTA and Revised Kyoto Convention. From the perspective of international context, in-transit is a customs procedure which allows foreign goods temporarily passing across the territory of the country of transit under

customs control without going through the formality for import or export (releasing for free circulation), and may include transshipment, breaking bulk, placing in bonded warehouses, bonded areas or free zones, and other customs procedures under which the goods are not released for free circulation and are kept under customs control.

2. IP enforcement border measures concerning goods in transit

As provisional measures to control the movement of suspected IP infringing goods in transit, Customs authorities may suspend the release of suspected goods in transit upon their own initiative (*ex officio*) or request of a right holder. As the condition to suspend the release of goods into free circulation, the customs authorities also have the authority to require an applicant to provide a reasonable security or equivalent assurance sufficient. The customs provisional measures shall be reviewed by a judicial or other independent authority through the proceedings leading to a decision on the merits of the case initiated by IP right holders or the owner, declarant, or consignee of goods in transit. Customs or other competent authorities also have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods subject to judicial review.

III. International framework of border measures concerning goods in transit

1. Obligation of IP enforcement border measures concerning goods in transit

In the post-TRIPS age, more and more plurilateral, regional and bilateral trade agreements, such as, US-Mexico-Canada Agreement, US-Korea Free Trade Agreement, Sino-Korea Free Trade Agreement and Agreement between Japan and Australia for an Economic Partnership, start to adopt border measures concerning goods in transit as a typical TRIPS-plus IP enforcement approach, and oblige members to take customs actions against suspect goods in transit *ex officio* and/or on request of a right holder. Although the trade agreements with compulsory border measures on goods in transit only have limited number of contracting parties, their influence and legal effect should not be underestimated because of the advantages of their contracting parties in trade negotiations and the diffusing effect of the most-favoured-nation treatment (MFN) in TRIPS Agreement.

2. Restrictions on domestic legislation

Although TRIPS Members are allowed to implement more extensive protection than required by TRIPS, it is argued that the border measures on goods in transit in domestic legislations shall not

exceed the restrictions in WTO system. Measures and procedures to enforce intellectual property rights shall not create barriers to legitimate trade, especially legitimate international trade of pharmaceutical products provided in Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, or contradict the principle of freedom of transit in GATT.

3. Spaces for domestic legislation and regional harmonization

Lack of substantive rules on IP enforcement border measures on goods in transit, the current international framework on trade issues leave plenty of spaces for domestic legislation to define the conditions of substantive right of transit and the manner to enforce it.

IV. Domestic rules on IP enforcement measures on goods in transit

1. The scope of goods in transit in Japan's Customs Act

In Japan's Customs Act, the concept of "goods in transit" may be covered by the concept of "foreign goods". Five types of goods in Japan's Customs Act, i.e. offshore transshipment, berthing with the intention of unloading, temporary unloading, reshipment and customs transit may fall in the scope of goods in transit in the sense of this research.

2. Customs IP enforcement border measures on goods in transit

In Japan's Customs Act, there are five situations relating to cross-border goods subject to customs IP enforcement measures, which include storage of foreign goods in bonded areas, customs transit, exportation, importation and reshipment. Japanese customs may take IP enforcement border measures against exportation, importation and reshipment either on request or *ex officio*, while there are only *ex officio* customs measures available for storage in bonded areas and customs transit.

3. Corresponding substantive rules in industrial property laws

In Japan's industrial property laws, the definition of "use" or "working" the subject matter of industrial property and the scope of IP infringement acts include import and export, but do not expressly include goods in transit. Certain situation of goods in transit, such as reshipment, is regarded as export by the interpretation of JPO, while others are unclear. Although certain scholars suggest that carrying goods into bonded areas should be regarded as importing and therefore may

constitute IP infringement, there is no consensus and judicial decision on this issue yet.

V. Comparative analysis of approaches dealing with goods in transit

1. People's Republic of China

In the Customs Law of China, goods in transit correspond to goods passing through Chinese territory temporarily, which covers transit goods, transshipment goods and through goods, goods granted with specific duty reduction and exemption, temporary import and export goods, bonded goods and other inward and outward goods for which Customs formalities have not been completed.

According to the Regulations of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights, Chinese customs authorities do not have legal authorization to take IP enforcement action against goods in transit. However, China-Korea Free Trade Agreement requires China to adopt border measures on transshipment, placement under a free zone and placement under a bonded warehouse of goods infringing an intellectual property right in domestic legislations.

There is no substantive exclusive right to prevent goods in transit in China's Trademark Law and Patent Law. Supreme Court decisions on label processing goods solely for exportation make goods in transit difficult to be deemed as trademark infringement, while it seems that at least patented goods in bonded areas may be deemed as import goods and constitute patent infringement.

2. Republic of Korea

South Korea adopts a broader concept of "goods in transit" in practice, which includes transshipment, placement under a free zone and placement under a bonded warehouse of goods. The Korean Customs Act expressly authorizes customs office to apply IP enforcement border measures on transshipment and combined transshipment goods, goods shipment into a bonded area, bonded transportation goods, or temporary unloading goods either ex officio or on request of a right holder.

The industrial property laws in Korea do not expressly grant substantive right to right holders to prevent suspected IP infringing goods in transit from being released into free circulation. Trademark protected goods in transit may be deemed as either export or import, while patented goods in transit may only be deemed as import. The official attitude on this issue is not clear without effective judicial decision.

3. The United States

The newly concluded United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) requires customs authority to initiate border measures *ex officio* against suspected counterfeit trademark goods or pirated copyright goods under customs control that are in transit, and admitted into or exiting from a free trade zone or a bonded warehouse.

There are three parallel mechanisms offering protection to IP holders against infringing imports into the United States. The U.S. Customs and Border Protection (CBP) is authorized by the Customs Regulation to prohibit the importation of goods infringing trademarks, trade names and copyright. With respect to industrial property rights in addition to trademarks and trade names, CBP's authority is limited to enforcing exclusion orders issued by ITC and injunctions issued by civil courts. The U.S. International Trade Commission (ITC) is authorized under Section 337 of the Tariff Act of 1930 to investigate the unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles, and the importation of articles that infringe patent, trademarks, copyright, design and mask works. The United States court system, including federal and state courts, has broad jurisdiction on intellectual property disputes, and may direct Customs to engage in enforcement of intellectual property as part of any court ordered remedy.

Neither the Customs laws nor the industrial property laws explicitly provides border measures against goods in transit. However, the U.S. case law confirms that Foreign Trade Zone is within the jurisdiction of the Lanham Act, which protects marks having been registered in the United States Patent and Trademark Office from the deceptive use in “commerce which may be lawfully regulated by Congress”, patent laws of the United States apply with full force and effect to the Foreign Trade Zone. Foreign goods entering a foreign trade zone are considered to be physically imported into the United States by an administrative decision made by the CBP.

4. European Union

Regulation (EU) No 608/2013 and Community Customs Code, the subject matters of IP enforcement border measures may cover goods entering or leaving the customs territory of the Union without being placed under a customs procedure and goods placed under a suspensive procedure or in a free zone or free warehouse.

Except in Finnish Trademarks Act 2006, there is no IP legislation in other EU member states which provides the substantive right for IP right holder to prevent goods in transit. In order to resolve this problem, a so-called “manufacturing fiction” has been developed by judicial practice, based on the ambiguous provisions in Council Regulation (EC) No 3295/94 and Council Regulation (EC) No

1383/2003. This unilateral approach also caused strong complain from developing countries, and was accused to be an unreasonable interruption to legal trade.

The decisions made by European Court of Justice held that goods in transit may only infringe the IP right in the country of transit when there is risk of diversion into the internal market. The ECJ decisions do not support manufacturing fiction, and deny the Regulation of Customs IP Enforcement may provide substantive legal basis for border measures against goods in transit. Regulation (EU) 608/2013 also confirms the Regulation does not set out substantive criteria for intellectual property infringement.

After an Understanding on Issue of Seizure of Indian Generic Drugs in Transit was reached between EU and India, EU not only removed the ambiguous legal basis of manufacturing fiction from its Customs Intellectual Property Rights Enforcement Regulation, but also granted the right to prevent counterfeit goods in transit to the trade mark proprietor in the Directive of Trademark Law provided the right holder is also entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.

VI. Proposal for regional harmonization and modification of domestic laws

The review of legal practices in different jurisdictions illustrates that goods in transit are treated quite differently in the industrial property laws in different jurisdictions. In order to choose the most appropriate solution, it is necessary to explore the policy goals behind those solutions and analyze which approach may reconcile different policy goals.

1. Policy goals behind different approaches

There are different policy goals behind different approaches dealing with border measures on goods in transit. The first is protecting domestic market from being disrupted by counterfeiting goods, which is the policy goal behind traditional border measures on import. The second is impeding the global proliferation of IP infringing goods, which is the major consideration of border measures on goods in transit. The third one is facilitating international trade, which constitutes a restrictive condition to IP enforcement border measures as a primary policy goal of the World Trade Organization. Finally, border measures on goods in transit should also be implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

2. Evaluation of different approaches against policy goals

Different approaches adopted in different jurisdictions may have different condition for border measures on goods in transit. In order to find the most proper solution, it is important to evaluate their compatibility with the above-mentioned policy goals.

The approach only considering the legal status in the country of transit may well achieve the policy goals to protect domestic market and impede proliferation of IP infringing goods, but cannot reconcile to the policy goals to facilitate international trade and protect public health.

Compared with the first approach, the approach also considering the legal status in the country of origin could be less harsh, and more compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health. However, this approach may still be used to prevent the transit of goods which are legitimate in the country of destination, and thus may not be completely compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health.

This approach also considering the legal status in the country of destination may stop the goods in transit infringing IP rights both in the country of transit and the country of destination, while still allows the goods which can be legally imported in the final destination pass through the country of transit. Therefore, it can be more compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health compared with the above-mentioned approaches.

This approach considering the risk of diversion onto domestic market would allow goods in transit without risk of diversion onto the domestic market passing through the country of transit regardless their legal status in the country of origin and the country of destination. Therefore, this approach may be compatible with the policy goals of domestic market protection, trade facilitation and public health, but cannot be compatible with impediment of proliferation of IP infringing goods.

3. Solutions to related operational issues

After the evaluation of different approaches against different policy goals, this report suggests countries in the region of east Asia to grant an exclusive right to prevent IP infringing goods in transit to right holders, and require the entitlement to prevent importation of the goods in the country of destination as the condition for the right holder to exercise the right of transit in the country of transit.

Considering foreign facts is not contradictory to the principle of territoriality when the domestic IP rules formally counts legal status of cross-border goods in certain foreign countries as a condition of customs action. It is still the application of domestic law, not the application of foreign law to the domestic dispute.

In order to distribute the burden of proof properly, it is better to require the trademark owners

in the country of transit also need to prove their entitlement of trademark rights in the country of destination. After the trademark owners in the country of transit prove they also enjoy trademark protection in the country of destination, the declarant or the holder of the goods needs to prove the trademark proprietor cannot prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.

In addition to trademarks, this approach may also be expanded to other industrial property rights, since the basic issues resolved by this approach in the trademark area also exist in other areas of intellectual property irrespective of differences in the configuration of different IP rights.

4. Contour of the substantive rights

According to the afore analysis, this report suggests that the states in the region of east Asia, such as Japan, China and Korea, should adopt the right of transit in their industrial property laws, and take the legal status of goods in transit in the country of destination as the condition of the execution of the right of transit. In order to define the substantive right of transit accurately, the proposed provision shall consider at least the following factors.

The subject matters of the right of transit for patent, utility model and design shall cover all infringing goods. The subject matters of the right of transit for trademarks only include goods bearing without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

“Carrying in transit” shall be added into the definition of “use” or “working”, or the scope of the exclusive rights, parallel with producing, using, assigning, exporting, importing, or offering for assignment an IP protected product.

Since the expressions of the scope of transit are different in different countries, in each industrial property law, there should be a separate provision to provide the definition of “transit”, which should be consistent with the scope of transit provided by relevant provisions in customs laws in different jurisdictions.

This right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder’s entitlement of IP protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

5. Model Provisions

“Carry in transit” shall be inserted into the Article 2 of the Patent Act and the Article 2 of the Trademarks Act in Japan, Article 11 of Patent Law and Article 57 in Trademark Law in China, Article 2 of Patent Act and Article 2 of Trademark Act in Korea.

The definition of “goods in transit” shall be inserted into the Article 2 of the Patent Act and the Article 2 of the Trademarks Act in Japan, Article 11 of Patent Law and Article 57 in Trademark Law in China, Article 2 of Patent Act and Article 2 of Trademark Act in Korea.

The condition of considering legal status in the country of destination shall be inserted into the Article 68 of the Patent Act and the Article 37 of the Trademarks Act in Japan, Article 69 of Patent Law and Article 57 in Trademark Law in China, Article 94 of Patent Act and Article 108 of Trademark Act in Korea.

¥ • @ ° Û á ª µ °2 "@ l b È7• P*(b ? Ð \ ^ • /0d † Z M • S u
_ c #Ø 2 #Ø ' 2 b6õ4 M •0d †1* Z K u ° Û á ª µ °2 "@ @ ¥ • _ â
U3, r € • b †7< F M • ' < †#Ø 2 #Ø ' b d w*... _ Z < • 20[@ 6 • G b ,
K 8 v ... % 2 _ | ~ ° Û á ª µ °2 "@ † ... : œ _ c Û ¥ \ _ > E • ° Û á ª
µ °2 "@ b 2\$× ...) †*f Ö _ ° € \0ñ2 "@ @ Û ¥ \ _ 3z I € • b †&— F M •
' < @ ' <*... _ v 6 • œ _ b s u ° Û á ª µ °2 "@ b0Ž : †7< F M • G \
† ' <*... _1 u ^ E € d ^ } ^ 8 G b | : ^ v ... % 2 _ ö Y A ° Û á ª µ °
2 "@ l b È7• P*(b D Ø1* ô _ | ~ ¾ " a " ... æ b2 Æ%& m \6ë b <% †1* Z
[A •

o[(Ù

è>, c L u _

¥ • p \ 8Q \ ^] b ¾ " a " ... æ b \ c " \6ë ... æ\$× j c § \6ë
b2 Æ _ | •*O » _ ' 8 ° Û á ª µ °2 "@ _ P M •%±\$×2 #Ø ' b/œ Q b S
u b È7• P*(† ¢ _ G#Ý K Z 8 • ? j c G #Ý M • £ [6 • K ? K ^ @ }
G € } b \ b#Ø 2 #Ø ' 2 b 8 N € v Q b | : ^ È7• P*(b ? Ð \ ^ • °
Û á ª µ °2 "@ †7< F M • S u b / 2 V b ' < † Â& _ c0d K Z 8 ^ 8
• ì i [c ° Û á ª µ °2 "@ @ \ Æ b#Ø 2#Ø ' † u M • ?] : ? † 8
• M • S u b 2\$× ö = †%±\$×2#Ø ' b ó/œ \ • _ f j K ¾ " a " ... æ _ > E •
° Û á ª µ °2 "@ _ P M • È7• P*(†1* ô l O • S u ° Û á ª µ °2 "@ _ P M
•%±\$×2 #Ø ' b/œ Q _6õ € M • U X b e8ÿM ^ f U ° Û á ª µ °2 "@ b *O
\ Æ b#Ø 2 #Ø ' 2 _ > E •%±\$×2 #Ø ' b/œ Q b S u È7• P*(b ? Ð \ ^ •
/0d l g ° Û á ª µ °2 "@ b È7• P*(_ P M • D7H\$× 2 ó _ X 8 Z1= N •

é>, ° Û á ª µ °2 "@ \ &i6õ _ > E •%±\$×2 #Ø ' b/œ Q b S u b È7•
P*(

>/>, ° Û á ª µ °2 "@ b *O

° Û á ª µ °2 "@ b + Õ c /â 8'ö3,, _ | ~ š f W Z C • M+á\$× _ w E
° € } € Z 8 • *O _ X 8 Z c 7 5 , 3 6 * \$ 7 7 \$ &l7g\$5 G ¿4"0d(Ù ^

どの国際的な法律文書に見つけることができる。国際的な基準を見た場合、通過中であるとは、外国貨物に対し、輸出入の際に必要とされる（自由な流通のための解放）手続を踏むことなく、税関管理のもとで通過国の領域を一時的に通過することを認める通関手続であり、これには、積替え、荷分け、保税蔵置、保税地域又はフリーゾーンへの蔵置、及びその他の貨物が自由な流通のために解放されず、税関管理の下に置かれる通関手続もが含まれる場合もある。

2. トランジット貨物に関する知的財産権の行使のための水際措置

税関当局は、知的財産権侵害の疑いのあるトランジット貨物の移動を規制するための暫定措置として、自らの発意（職権）により又は権利者の要請に応じ、侵害の疑いのあるトランジット貨物の解放を停止することができる。また、税関当局は、自由な流通のための貨物の解放を停止するための条件として、合理的な担保又は同等かつ十分な保証を提出するよう申立人に求める権限を有する。税関による暫定措置は、トランジット貨物に関係する知的財産権の所有者又は貨物の所有者、申告者若しくは荷受人により提起される訴訟の本案に関する決定へと至る手続により、司法その他の独立した当局の審査を受けるものとする。また、税関その他の権限のある当局は、司法審査に服することを条件として、侵害貨物の廃棄又は処分を命ずる権限をも有する。

Ⅲ. トランジット貨物に対する水際措置をめぐる国際的枠組み

1. トランジット貨物に対して知的財産権の行使のための水際措置をとる義務

TRIPS協定成立後のポストTRIPS時代において、米国・メキシコ・カナダ協定、米韓自由貿易協定、中韓自由貿易協定及び日・オーストラリア経済連携協定など、TRIPSプラスの典型的な知的財産権の行使方法としてトランジット貨物に対する水際措置を採用する多国間、地域的、二国間の貿易協定が増え始めており、こうした取極めでは、知的財産権の行使のための水際措置をトランジット貨物に職権で及び又は権利者の要請に応じて適用するよう締約国に義務付けている。トランジット貨物に対する水際措置を強制するような貿易協定に参加する締約国の数は限られているものの、そうした締約国の貿易交渉における強固な立場及びTRIPS協定における最恵国待遇の拡散効果を考慮し、その影響と法的効果を過小評価するべきではない。

2. 国内法令に対する制限

TRIPS協定加盟国は、TRIPS協定で要求されているよりも広範囲の保護を与えることが認められているものの、国内法で定めるトランジット貨物に対する水際措置がWTO制度の制限を超えてはならないことが論じられている。知的財産権を行使するための措置及び手続が、正当な貿易、特にTRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言で規定される医薬品の正当な国際貿易の障害となり、又はGATTにおける通過の自由の原則に衝突するものであってはならない。

3. 国内法への配慮と地域レベルでの制度調和

貿易問題に関する現在の国際的枠組みにはトランジット貨物に対する知的財産権の行使のための水際措置について定める実体規定が存在しないため、そのことは、通過に対する実体法上の権利を権利者に認めるための要件及びそれを行使する方法について国内法で規定する十分な根拠となる。

IV. トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための措置を定める国内規定

1. 日本の関税法におけるトランジット貨物の範囲

日本の関税法では、「トランジット貨物」の概念が「外国貨物」の概念に包含される可能性がある。本調査研究のいうトランジット貨物には、日本の関税法における5種類の貨物、すなわち領海における積替え、陸揚げを予定して接岸中である場合、仮陸揚げ、積戻し及び保税運送が含まれる可能性がある。

2. トランジット貨物に対する税関による知的財産権の行使のための水際措置

日本の関税法では、税関による知的財産権の行使のための措置の対象となる国境を越える貨物を、保税地域における外国貨物の保管、保税運送、輸出、輸入及び積戻しの五つの状態に分けている。日本の税関は要請に応じて又は職権により、輸出、輸入及び積戻しに対して知的財産権の行使のための水際措置をとることができる一方、保税地域への蔵置及び保税運送のために利用できるものは職権による税関措置のみである。

3. 産業財産権法に存在する対応する実体規定

日本の産業財産権法では、産業財産権の目的の「使用」又は「実施」の定義及び知的財産権侵害行為に輸出入を含めているものの、トランジット貨物を明示的に含めていない。日本国特許庁の解釈によれば、積替えなど一定の状態にあるトランジット貨物が輸出とみなされる一方、他の状態についてははっきりしない。一部の学者は、貨物の保税地域への搬入は輸入行為とみなされるべきであり、したがって知的財産権侵害を構成する可能性があるとするもの、この問題に関するコンセンサスや司法上の決定はまだ存在しない。

V. トランジット貨物の取扱方法の比較分析

1. 中華人民共和国

中国税関法において、トランジット貨物は、中国の領域を一時的に通過する貨物に対応し、これには通過、中継及び通運貨物、特定免税貨物及び暫時輸出入貨物、保税貨物並びに通関手続の終わっていないその他の出入管貨物が含まれる。

中華人民共和国知的財産権税関保護条例によれば、中国の税関当局には、トランジット貨物に対して知的財産権の行使のための措置をとるための法的権限がない。しかしながら、中韓自由貿易協定では、知的財産権を侵害する積替え、フリーゾーンへの蔵置、保税蔵置場への蔵置に対する水際措置を国内法により採用するよう中国に義務付けている。

中国の商標法及び特許法には、トランジット貨物を阻止するための実体法上の排他的権利が存在しない。輸出のみを目的として標識を添付した貨物に関する最高人民法院判決により、トランジット貨物を商標権侵害とみなすのが困難になった一方、少なくとも保税地域にある特許製品が輸入貨物とみなされ、特許権侵害を構成すると思われる。

2. 韓国

韓国では実際には「トランジット貨物」のより広義の概念を採用しており、これには貨物の積替え、フリーゾーンへの蔵置、保税蔵置場への蔵置が含まれる。韓国の関税法では、日本や中国の関税法とは異なり、税関が、職権により又は権利者の要請に応じて知的財産権の行使のための水際措置を、積替貨物及び連絡積替貨物、保税地域内の貨物、保税運送貨物、又は仮陸揚貨物に適用することを明

示的に認めている。

韓国の産業財産権法では、知的財産権侵害の疑いのあるトランジット貨物が自由な流通のために解放されるのを阻止するための実体法上の権利を権利者に明示的に付与していない。商標により保護されるトランジット貨物は輸出又は輸入貨物とみなされ得る一方、特許されたトランジット貨物は輸入としかみなされない。裁判所による有効な判決が存在しないため、この問題に関する裁判所の公式的な見解は明らかではない。

3. 米国

新たに締結された米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）では、税関の管轄下にあり、自由貿易地域又は保税蔵置場への搬入出を許可された貨物であって、模倣商標の疑い又は著作権侵害の疑いのあるものに対し、職権により水際措置を開始することを税関に義務付けている。

侵害貨物が米国に輸入されることから知的財産権の権利者を保護するためのメカニズムが三つ並行して存在する。税関・国境警備局（CBP）には、税関規則により、商標、商号及び著作権を侵害する貨物の輸入を阻止する権限が与えられている。産業財産権に関するCBPの権限は、商標及び商号に関するもの以外、米国国際貿易委員会（ITC）により発出される排除命令及び民事裁判所により発出される差止命令の執行に限定されている。米国国際貿易委員会（ITC）は、1930年関税法337条に基づき、貨物の輸入に伴う不正競争方法及び不正行為、並びに特許権、商標権、著作権、意匠権及びマスクワークを侵害する貨物の輸入を捜査する権限を有する。米国の裁判制度では、連邦及び州の裁判所を含む裁判所が知的財産権紛争に関する広範な裁判管轄権を有し、裁判所が命ずる救済措置の一環として知的財産権を行使するよう税関に指示することができる。

関税法も、産業財産権法も、トランジット貨物に対する水際措置を明示的に規定していない。米国の裁判例は、外国貿易地域が、米国特許商標庁に登録された商標を「議会により適法に規制できる商取引」における欺瞞的な使用から保護するランハム法の適用範囲に含まれることを確認しているものの、米国の特許法は、全効力をもって外国貿易地域に適用される。外国貿易地域に入る外国貨物は、CBPによる行政上の決定により、米国に物理的に輸入されたとみなされる。

4. 欧州連合

規則（EU）No 608/2013及び欧州連合関税法典により、知的財産権の行使のた

めの水際措置の対象には、税関手続の下に置かれることなく連合の関税領域を出入りする貨物及び停止手続の下に置かれるか又はフリーゾーン若しくは保税倉庫内にある貨物が含まれる。

2006年フィンランド商標法以外、EU加盟国の知的財産法には、トランジット貨物を阻止する知的財産権者の実体法上の権利を定めた規定が存在しない。こうした問題を解決するため、理事会規則（EC）No 3295/94及び理事会規則（EC）No 1383/2003に存在するあいまいな規定を根拠に「製造擬制（manufacturing fiction）」と呼ばれる仕組みが司法実務の中で形成され、利用されてきた。この一方的な取扱方法は、開発途上国の強い不満を生み、こうした国々の間で適法な貿易への不当な障害であるとする非難も引き起こした。

欧州司法裁判所は、その決定において、この法的擬制に基づき、国内市場に転用されるリスクが存在する場合にのみ、トランジット貨物が通過国の知的財産権を侵害する可能性がある」と判示した。ECJの決定は、製造擬制という考え方を支持せず、したがって、税関による知的財産権の権利行使に関する規則を、トランジット貨物に水際措置を適用する実体法上の根拠と認めなかった。また、規則（EU）608/2013も、この規則が知的財産権侵害に関する実体法上の基準を定めていないことを裏付けている。

EUとインドとが通過中のインド製ジェネリック医薬品の差押問題をめぐって合意に到達した後、EUは、税関による知的財産権の権利行使に関する規則から製造擬制のあいまいな根拠とされてきた法規定を削除しただけでなく、商標法指令により、商標権者が最終仕向国において貨物が販売されるのを禁止する権利も備えていることを、模倣トランジット貨物を阻止する権利を商標権者に認めるための要件とした。

VI. 地域の制度調和と国内法の改正に関する提案

各裁判管轄における法実務を調べると、産業財産権法におけるトランジット貨物の取扱方法が裁判管轄ごとに全く異なることが分かる。最も適切な解決方法を選択するためには、そうした解決方法の背後にある政策目標を調べ、どのような取扱方法であれば政策目標の違いを調整できるのかを分析する必要がある。

1. 各取扱方法の背後にある政策目標

トランジット貨物に対する水際措置の取扱方法ごとに、その背後にある政策目標が異なる。一つ目が模倣貨物により引き起こされる混乱から国内市場を保護す

ることであり、輸入貨物に対する従来の水際措置の背後にはこうした政策目標が存在する。二つ目が知的財産権侵害貨物の世界的な拡散を防ぐことであり、これが、トランジット貨物に対する水際措置の主要なねらいである。三つ目が世界貿易機関にとっての主要な政策目標とされている国際貿易の円滑化であり、知的財産権の行使のための水際措置を制限する要因である。最後に、トランジット貨物に対する水際措置は、同時に公衆衛生を保護し、特に万人による医薬品へのアクセスを促進するというWTO加盟国の権利を支援するような方法で実施される必要がある。

2. 政策目標の各取扱方法に対する評価

採用されている取扱方法は裁判管轄ごとに異なり、それに応じてトランジット貨物に対する水際措置を認める要件も異なる。最も適切な解決方法を選ぶには、その取扱方法と上記の政策目標との適合度を評価することが重要である。

通過国における法的地位のみを考慮する取扱方法であれば、国内市場を保護し、知的財産権侵害貨物の拡散を妨ぐという政策目標を十分に達成できる可能性がある一方、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標と調和させることができない。

この、原産国における法的地位をも考慮する取扱方法は、最初の取扱方法ほど厳格ではなく、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標に適合し易い可能性がある。しかしながら、この取扱方法も、やはり仕向国において正当であるような貨物の通過を阻止するために利用される可能性があり、したがって、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標に完全には適合しない可能性がある。

この原産国における法的地位をも考慮する取扱方法であれば、通過国と仕向国の両国で知的財産権を侵害するトランジット貨物を阻止できるようにしつつ、最終仕向地に適法に輸入できる貨物については通過国を通過させることが可能になる。したがって、この取扱方法の方が上述の取扱方法よりも国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標に適合し易い。

国内市場に転用されるリスクを考慮するこの取扱方法であれば、原産国及び仕向国におけるトランジット貨物の法的地位にかかわらず、通過国の国内市場に転用されるリスクを冒さずに、通過国におけるトランジット貨物の通過を認めることが可能になる。したがって、この取扱方法は、国内市場の保護、貿易円滑化及び公衆衛生という政策目標に適合する可能性があるものの、知的財産権侵害貨物の拡散防止という目標には適合し得ない。

3. 関連する運用上の問題の解決方法

本報告書では、各取扱方法をそれぞれの政策目標に照らして評価した後、東アジア地域の国々が、知的財産権侵害トランジット貨物を阻止するための排他的権利を権利者に与え、また、仕向国における貨物の輸入を阻止する権利を備えていることを、通過国において通過に対する権利を行使することを権利者に認めるための要件とするよう提案する。

知的財産権に関する国内のルールにおいて、税関措置の発動を認めるための条件として外国における国境を越える貨物の法的地位を正式に考慮するよう定める場合、外国における実情を加味することと、属地主義とは矛盾しない。これは、国内紛争への外国法の適用ではなく、依然として国内法の適用だからである。

立証責任をさらに適切に分配するためには、仕向国でも商標権があることについて通過国の商標所有者に立証責任を負わせた方がよい。仕向国においても商標保護が受けられることを通過国の商標所有者が証明した場合、今度は貨物の申告人又は所有者が、最終仕向国において貨物を市販する行為を禁止する権利が商標所有者ないことを証明しなければならない。

この取扱方法により商標分野において解決されるものと同様の基本的な問題が他の知的財産分野にも存在するため、この取扱方法を商標以外の他の産業財産権にも拡張できる可能性がある。

4. 実体法上の権利の範囲

本報告書では、以上の分析をもとに、日本、中国、韓国などの東アジア地域の国々が、通過に対する権利を産業財産権法に盛り込むこと、また、トランジット貨物の仕向国における法的地位についても考慮することを、通過に対する権利の行使を認めるための要件とするよう提案する。通過に対する実体法上の権利を正確に定義するため、筆者の提案する規定は、少なくとも以下の点が考慮されるものでなければならない。

特許、実用新案及び意匠分野における通過に対する権利の目的が、あらゆる侵害貨物に適用されること。当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することのできない商標をトランジット貨物に許可なく付すことのみを、商標に係る通過に対する権利の目的に含めること。

知的財産権により保護される製品の製造、使用、販売、輸出、輸入、又は販売の申出と並んで「通過」を、「使用」又は「実施」の定義又は排他的権利の目的に追加すること。

通過に含まれる範囲に関する表現は国により異なるため、それぞれの産業財産権法に「通過」について定義する別規定を設けるべきであり、その定義は関税法の関連する規定で定める通過に含まれる範囲と一致させる必要があること。

同じ目的に関して仕向国において商標保護を受ける権利を権利者が証明できない場合、又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを宣言人又は所有者が証明できない場合に、この、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利が失効すること。

5. モデル規定

日本の特許法2条及び商標法2条、中国の特許法11条及び商標法57条並びに韓国の特許法2条及び商標法2条に「通過」を挿入すること。

日本の特許法2条及び商標法2条、中国の特許法11条及び商標法57条並びに韓国の特許法2条及び商標法2条に「通過」の定義を挿入すること。

日本の特許法68条及び商標法37条、中国の特許法69条及び商標法37条並びに韓国の特許法94条及び商標法108条に仕向国における法的地位を考慮するという要件を挿入すること。

Table of Contents

I. Introduction	1
II. Goods in transit and customs IP enforcement border measures	2
1. Definition of goods in transit.....	2
2. IP enforcement border measures concerning goods in transit.....	3
III. International framework of border measures concerning goods in transit.....	4
1. Obligation of IP enforcement border measures concerning goods in transit	4
2. Restrictions on domestic legislation	6
3. Spaces for domestic legislation and regional harmonization	9
IV. Domestic rules on IP enforcement measures on goods in transit.....	10
1. The scope of goods in transit in Japan’s Customs Act.....	10
2. Customs IP enforcement border measures on goods in transit.....	12
3. Corresponding substantive rules in industrial property laws	14
V. Comparative analysis of approaches dealing with goods in transit.....	17
1. People’s Republic of China	17
2. Republic of Korea.....	21
3. The United States.....	23
4. European Union	28
VI. Proposal for regional harmonization and modification domestic laws	34
1. Policy goals behind different approaches	35
2. Evaluation of different approaches against policy goals.....	37
3. Solution to related operational issues	39
4. Contour of the substantive rights.....	43
5. Model provisions	44
References.....	49

I. Introduction

Although there is no obligation to apply border measures to goods in transit in TRIPS Agreement, several important plurilateral, regional and bilateral trade agreements relating to the region of east Asia, such as Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Trans-Pacific Partnership Agreement, Agreement between Australia and Japan for an Economic Partnership, US-Korea Free Trade Agreement and Sino-Korea Free Trade Agreement, all contain provisions about border measures concerning goods in transit.

In line with international agreements, both Customs Acts in Japan and Korea require Customs authority to prohibit transit of goods infringing IPRs, and Sino-Korea Free Trade Agreement also requires China to adopt border measures against goods in transit. There seems to be a good opportunity to harmonize the border measures concerning goods in transit in the region of east Asia. However, the industrial property laws in these countries only provide right of importation or exportation. None of the industrial property laws in these states has specifically provided substantive rights to prevent goods in transit as the basis of such border measures. There also lacks of legal standards for the Customs authority to determine whether goods in transit infringe domestic industrial property rights.

This research is going to discuss three issues relating to IP enforcement on goods in transit. The first issue is how to clarify the concept of goods in transit and separate it from normal importation and exportation in industrial property laws. The second issue is how to establish substantive basis for IP enforcement border measures in domestic industrial property laws. The third issue is how to impose restrictive conditions to border measures concerning goods in transit, which may reconcile the interests of the country of origin, destination and transit, and harmonize such measures on the regional level.

In the post-TRIPS age, border measures against goods in transit have been accepted by more plurilateral, regional and bilateral trade agreements as TRIPS-plus IP enforcement measures. During this period, more and more researches started to concern that such measures may be incompatible with Art.8.2 and Art.40.1 of TRIPS Agreement, and create barriers to legitimate trade. After India and Brazil issued complaint to WTO DSU about seizure of drugs in transit against EU and one of its member states, EU started to adjust its customs IP enforcement measures and relevant provisions in its Directive of Trademark Law. Adopted by EU, the approach which considers the legal status of goods in transit in the country of destination, starts to getting more influential.

Goods in transit should be treated as a separated subject matter of customs IP enforcement. Border measures against goods in transit is not self-sufficient without the substantive basis in domestic industrial property laws. Domestic industrial property laws should entitle the right holder

to prevent infringing goods in transit from being released. When dealing with goods in transit, an appropriate approach should consider the legal status of goods in transit in the country of destination, only allows the right holder to refuse the release of the infringing goods in transit when the right holder also has right to prohibit importation of such goods into the country of destination. Based on such approach, the harmonization of border measures concerning goods in transit may reconcile the interests of the trade partners in the region of east Asia.

II. Goods in transit and customs IP enforcement border measures

1. Definition of goods in transit

The concept of “goods in transit” varies in different jurisdictions. For example, Japanese Customs Law does not provide for the definition of “goods in transit”¹, but has the concept of “customs transit”; Korean Customs Law also does not provide for the definition of “goods in transit”, only provides the definition of “transshipment”²; Chinese Customs Law adopts a relatively narrow concept of “goods in transit”, which only covers “those which pass through the territory from land”³. As a matter provided by many international treaties, it is better to find a generally accepted definition from the international context.

Both Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) contain the concept of “goods in transit” is, although no obligation for its members to apply border measures to goods in transit is required.⁴ TRIPS Agreement classifies goods related to IP enforcement border measures into three categories: importation, exportation and in transit, although it does not provide the definition for goods in transit.

The definition of goods in transit can be found in “General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT 1994), a WTO agreement exclusively dealing with trade in goods. The concept of goods in transit is defined in GATT 1994 as “[g]oods ... shall be deemed to be in transit across the territory of a contracting party when the passage across such territory, with or without transshipment, warehousing, breaking bulk, or change in the mode of transport, is only a portion of a complete journey beginning and terminating beyond the frontier of the contracting party across whose territory

¹ See AIPPI Question 230: Infringement of trademarks by goods in transit, Answer of Japanese National Group, 2009.

² Article 2.14, Customs Act of Republic of Korea, 2015.

³ Article 100, Customs Law of the People’s Republic of China, 2017.

⁴ Paris Convention, Article 9 (4). The footnote 13 of TRIPS Agreement: “It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder, or to goods in transit.”

the traffic passes”.⁵

In the post-TRIPS age, some plurilateral and regional trade agreements, such as Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), further divided goods in transit into two categories: customs transit and transshipment.⁶ By reference to the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures as amended (Revised Kyoto Convention), those agreements define “customs transit” as the customs procedure under which goods are transported under customs control from one customs office to another;⁷ “transshipment” as the customs procedure under which goods are transferred under customs control from the importing means of transport to the exporting means of transport within the area of one customs office which is the office of both importation and exportation.⁸ Since Revised Kyoto Convention separates customs warehouses and free zones from customs transit and transshipment, some trade agreements also mentioned customs warehouses and free zones as situations similar to goods in transit.⁹

From the perspective of international context, in-transit is a customs procedure which allows foreign goods temporarily passing across the territory of the country of transit under customs control without going through the formality for import or export (releasing for free circulation). In a broad sense, in transit “may include transshipment, breaking bulk, warehousing, customs warehouses, free warehouses, free zones and other customs procedures under which the goods are not released for free circulation and are kept under customs control”.¹⁰

2. IP enforcement border measures concerning goods in transit

In order to facilitate international transit, customs authorities suspend duties and taxes of goods in transit, and apply simplified administrative procedures and formalities to goods in transit, but this does not mean goods in transit are not subject to customs supervision. Although TRIPS and ACTA do not require its members to apply IP enforcement border measures to goods in transit, more and more regional or bilateral trade agreements start to do so.¹¹ Many countries, such as EU members, South Korea, Japan, Mexico, have already revised their customs laws to accommodate IP enforcement border measures concerning goods in transit.

The first step of customs IP enforcement action is to take provisional measures to control the

⁵ Article V.1 of GATT 1994.

⁶ Article 5 (i), ACTA; Article 20.J.6, USMCA.

⁷ Article 5 (f), ACTA.

⁸ Article 5 (n), ACTA.

⁹ See USMCA, Sino-Korea Free Trade Agreement, US-Korea Free Trade Agreement.

¹⁰ AIPPI, Working Guidelines: Question Q230, Infringement of trademarks by goods in transit, 2009.

¹¹ See USMCA, Sino-Korea Free Trade Agreement, US-Korea Free Trade Agreement.

movement of suspected IP infringing goods in transit temporarily. Customs authorities may suspend the release of suspected goods in transit upon their own initiative (*ex officio*). When the customs authorities have acquired *prima facie* evidence that an intellectual property right is being infringed, they may act upon their own initiative and to suspend the release of goods in transit. When right holders have valid grounds and adequate evidence for suspecting that the transit of IP infringing goods may take place, they may lodge an application in writing with competent administrative or judicial authorities for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods.

As the condition to suspend the release of goods into free circulation, the customs authorities also have the authority to require an applicant to provide a reasonable security or equivalent sufficient assurance. The owner, declarant, or consignee of such goods may also be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any infringement complying with conditions set by customs law.

The customs provisional measures shall be reviewed by a judicial or other independent authority. Within certain period set by customs law (10 working days for example) after the applicant has been served notice of the suspension, the applicant shall initiate proceedings leading to a decision on the merits of the case, or apply to the duly empowered authority to take provisional measures prolonging the suspension of the release of the goods, otherwise the goods shall be released. Where the border measures are taken by customs *ex officio*, the owner, declarant, or consignee of such goods also has right to lodge an appeal against the suspension with the competent authorities following similar procedure.

As the permanent measure of remedy, Customs or other competent authorities not only have the authority to issue injunctive relief, but also have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods subject to judicial review. In regard to disposal of counterfeit trademark goods, TRIPS Agreement does not permit the goods simply removed the trademark unlawfully affixed to be released into the channels of commerce other than in exceptional cases.¹²

III. International framework of border measures concerning goods in transit

1. Obligation of IP enforcement border measures concerning goods in transit

As the origins of the international framework of IP enforcement border measures,¹³ Paris

¹² The procedures and measures for goods in transit have no substantial difference from those for import or export, detailed rules, *see* Section 4 of Part III of TRIPS Agreement and other plurilateral, regional or bilateral trade agreements.

¹³ *See* Olivier Vrins, Marius Schneider ed., *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU*, Oxford University Press; 2nd edition, 2012, pp52-54.

Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) and Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) provide the seizure of counterfeit and pirated goods on importation as minimum standards for the protection of intellectual property. Article 9 and Article 10 of the Paris Convention provide that “goods unlawfully bearing a trademark or trade name” and “direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant” shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark, trade name or indications is entitled to legal protection.¹⁴ Article 16 of the Berne Convention also provides the seizure of infringing copies of a work and “reproductions coming from a country where the work is not protected, or has ceased to be protected” on importation into “any country of the Union where the work enjoys legal protection”.¹⁵ However, these conventions did not oblige their members to apply border measures on exportation and goods in transit.¹⁶

Although TRIPS Agreement did not expand IP enforcement border measures to exportation and goods in transit, the WTO dispute resolution mechanism makes such provisions more binding and effective. Border measures on exportation and goods in transit do not constitute minimum standard of IP enforcement in TRIPS Agreement, but the wording for these two different subject matters differs. For goods destined for exportation, the wording is positive. “Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.”¹⁷ While for goods in transit and parallel importation, the wording is negative. “It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder, or to goods in transit.”¹⁸ It seems TRIPS gives its members flexibility to decide whether apply border measures on goods in transit, but some members argue that Article 41 constitutes ceiling for the reinforced TRIPS-plus IP enforcement measures, border measures on goods in transit shall not create barriers to legitimate trade.¹⁹

In the post-TRIPS age, more and more plurilateral, regional and bilateral trade agreements started to adopt border measures concerning goods in transit as a typical TRIPS-plus IP enforcement approach. ACTA members have the choice on whether “to adopt or maintain procedures with respect to suspect in-transit goods”²⁰, while TPP requires its members to choose between applying border

¹⁴ Article 9 and Article 10, Paris Convention.

¹⁵ Article 16, Berne Convention.

¹⁶ “The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.” Article 9(4), Paris Convention.

¹⁷ Article 51, TRIPS Agreement.

¹⁸ Footnote 13, TRIPS Agreement.

¹⁹ See European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit - Request for Consultations by India, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28, 19 May 2010.

²⁰ Article 16.2, ACTA.

measures *ex officio* with respect to goods in transit²¹ and providing “available information to another Party in respect of goods that it has examined without a local consignee and that are transhipped through its territory and destined for the territory of the other Party”²². Many regional or bilateral trade agreements, such as US-Mexico-Canada Agreement, US-Korea Free Trade Agreement, Sino-Korea Free Trade Agreement and Agreement between Japan and Australia for an Economic Partnership, further oblige members to apply IP enforcement border measures concerning goods in transit, but in slightly different manners. Most American style trade agreements only require *ex officio* customs action against suspect goods in transit,²³ but some other agreements require customs actions both *ex officio* and on request of a right holder²⁴.

Although the trade agreements with compulsory border measures on goods in transit only have limited number of contracting parties, their influence and legal effect should not be underestimated. First of all, these agreements mostly are conducted by developed countries or countries which are influential in making international trade rules. The advantages of these countries in trade negotiations make it more efficient to promote the TRIPS-plus IP enforcement border measures.

Secondly, the most-favoured-nation treatment (MFN) in TRIPS Agreement may enlarge the legal effect of the TRIPS-plus approach in regional or bilateral trade agreements. The MFN in TRIPS requires “[W]ith regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members.”²⁵ Since IP enforcement border measures are “particularly confined to the protection of intellectual property”, not “law enforcement of a general nature”,²⁶ such measures could not be exempted by Article 4 (a) of TRIPS. Whenever a WTO member enter into an international agre

a

TRIPS Agreement is generally considered as a minimal standard Agreement.²⁸ Members have the obligation to implement the minimal standards of IP protection provided in TRIPS, which constitute the floor of TRIPS obligation. The same article also allows Members to implement more extensive protection than required by TRIPS. This article is therefore considered as a mandate of TRIPS plus standards. As an important component of the TRIPS plus approach, border measures on goods in transit in regional and bilateral trade agreements have already exceeded the minimal standards set by Article 51 of TRIPS Agreement. The question here is what is the limit of the ever-increasing border IP protection.

In the WTO dispute, European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit, India and Brazil raised a novel notion that the WTO TRIPS Agreement contains not only minimum, but also maximum standards for IP enforcement.²⁹ Article 1.1 expressly allows WTO Members to implement more extensive protection than is required in TRIPS but only “provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement.”³⁰ Although Article 1 does not clarify what provisions may constitute the maximum standards, it is claimed by India and Brazil that recital 1, Article 8.2, and Article 41.1 may constitute restraints to the IP enforcement measures related to goods in transit.

In recital 1, TRIPS states that, in order to “reduce distortions and impediments to international trade”, while promoting “effective and adequate protection of intellectual property rights”, Members shall “ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade”.³¹ Article 8.2 suggests Members taking appropriate measures “to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade”.³² Article 41.1 further provides the IP enforcement procedures “shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade”.³³

From the above-mentioned provisions in TRIPS, it is clear that IP enforcement border measures in domestic laws of WTO Members shall not have adverse effect on legitimate trade. Although Members have the mandate to adopt IP enforcement border measures against goods in transit, the border measures have to be restrained by maximum standards in these provisions. If legitimate goods in transit can be exempted from border measures, the approach may not be deemed as trade barrier.

There is no authoritative statement to clarify what may constitute the legitimate trade which

²⁸ See Thomas Cottier, Pierre Veron ed., *Concise International and European IP Law*, Wolters Kluwer, 2nd edition, 2011, p10.

²⁹ See Henning Grosse Ruse-Khan, *A Trade Agreement Creating Barriers to International Trade? ACTA Border Measures and Goods in Transit*, 26 *American University International Law Review* (2011), p645.

³⁰ Article 1.1, TRIPS Agreement.

³¹ Recital 1, TRIPS Agreement.

³² Article 8.2, TRIPS Agreement.

³³ Article 41.1, TRIPS Agreement.

should be exempted. By now, there are two situations which have been discussed in international forum. The first one is the situation in WTO dispute raised by India and Brazil against EU and one of its Member states. In this dispute, medicines detained by customs of Netherland do not enjoy any patent protection either in the country of origin (namely India) or the country of destination (namely Brazil). This dispute indicates that, at least in transit goods legitimate both in the country of origin and the country of destination could constitute legitimate trade provided by Article 41 in TRIPS.³⁴

The other one is legitimate international trade of pharmaceutical products provided in Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.³⁵ In order to give more space to the developing countries facing crisis of public health, WTO allows them to use the mechanism of compulsory license and exhaustion to import generic drugs. According to such declaration, not only generic drugs involved in the India-EU dispute may constitute legitimate trade, drugs manufactured and exported under compulsory license and parallel importation of generic drugs without the authorization of right holders in the country of destination may also constitute legitimate trade.

(2) Freedom of transit:

As an approach relating to cross-border goods trade, border measures on goods in transit should also comply with the requirements of WTO goods trade system. The most relevant instrument is GATT 1994. Article V of GATT 1994 provides “freedom of transit through the territory of each contracting party, via the routes most convenient for international transit, for traffic in transit to or from the territory of other contracting parties”.³⁶ In 2014, the Agreement on Trade Facilitation strengthens the key principle of freedom of transit as defined by Article V of GATT 1994. If domestic IP enforcement border measures on goods in transit in a WTO Member have adverse effect to freedom of transit, it might be deemed as violation of WTO obligation.

According to the wording of Article V of GATT 1994, and the interpretation of Panel Report of Colombia-Ports of Entry, the principle of freedom of transit only requires Member to ensure the transit through its territory via the routes most convenient for international transit, rather than via any route.³⁷ For countries on the key knot of the network of international trade, such as Netherland, the border measures on goods in transit are more likely to interrupt the traffic in transit via the most convenient routes, therefore the restraint from the principle of freedom of transit to these countries might be more severe than to the countries which are not in such situation.

³⁴ European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit - Request for Consultations by India, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28, 19 May 2010.

³⁵ Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001.

³⁶ Article V, Para. 2, GATT 1994.

³⁷ See WTO Panel Report, Colombia – Indicative prices ad restrictions on port of entry, WT/DS366/R, 27 April 2009, para.7, p401.

To decide whether border measures on goods in transit violate freedom of transit, it is not sufficient to only consider the scope of freedom of transit, the exemption of freedom of transit should also be taken into account. The first relevant exemption is in the paragraph 3 of Article V of GATT 1994. According this provision, traffic in transit “shall not be subject to any unnecessary delays or restrictions”, “except in cases of failure to comply with applicable customs laws and regulations”.³⁸ As an integrated part of customs law, border measures against goods in transit may fall in this exemption, because IP infringing goods fail to comply with customs laws and regulations.

The second relevant exemption is in Article XX (d) of GATT 1994. According to this provision, if “measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures...necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, relating to customs enforcement, ...the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices”.³⁹ As an IP enforcement approach, border measures on goods in transit may well fit in this exception, if such measures are applied in a manner required by GATT.

After a comprehensive analysis of relevant obligations and exemptions relating to freedom of transit, it might be concluded that well-composed border measures on goods in transit have great opportunity to comply with GATT obligation. The recent trend in plurilateral and bilateral trade agreements to adopt such border measures may also support this conclusion. However, domestic legislators should not forget to apply appropriate conditions to border measures on goods in transit, so that such measures can meet the complicated requirements provided by WTO rules.

3. Spaces for domestic legislation and regional harmonization

Although the definition of goods in transit is provided TRIPS, GATT and ACTA, IP enforcement border measures on goods in transit are required by TPP, USMCA and some bilateral trade agreements, types of border measures and the procedures for customs IP enforcement actions are also stipulated in these agreements, none of these agreements clarifies the substantive conditions of such measures. Customs are expressly given the authority to seize goods in transit which are suspected infringing intellectual property rights, but there is no instruction in these agreements on how to decide whether goods in transit constitute IP infringement. Among the country of origin, the country of transit and the country of destination, the law of which jurisdiction shall be applied,

³⁸ Article V, Para. 3, GATT 1994.

³⁹ Article XX (d), GATT 1994.

whether customs have the authority to seize goods in transit when there is no substantive right for right holders to prevent goods in transit, whether the legal status of the goods involved in the country of origin and the country of destination should be considered when decide to seize goods in transit, none of these issues has been resolved by the above-mentioned international agreements.

Lack of substantive rules on IP enforcement border measures on goods in transit, the current international framework on trade issues left great legal uncertainty. While the ambiguity causes trade dispute between country of origin, country of destination and country of transit on such issues, it may also leave spaces for domestic legislation and regional harmonization on such issues. Although there is no final resolution on the WTO dispute raised by India and Brazil against EU and its Member states over seizure of generic drugs in transit, the international discussion about this issue raised public concern over the consistency of border measures on goods in transit in certain jurisdictions with TRIPS Agreement, Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, and principle of freedom of transit in GATT. Unilateral approach to apply border measures, i.e. only applying domestic intellectual property laws of the country of transit without any consideration of the legal status of goods in transit in the country of origin and the country of destination, may create barrier to legal trade, have negative effect on the access of countries in public health crisis to generic pharmaceutical products, and jeopardize the freedom of transit. Although there is flexibility for the domestic legislation to determine the substantive conditions of how to carry out the obligation of IP enforcement border measures on goods in transit, the above-mentioned principles of international trade agreements may constitute the guidance and restrictions for domestic legislations to define substantive conditions.

IV. Domestic rules on IP enforcement measures on goods in transit

1. The scope of goods in transit in Japan's Customs Act

Although the concept of “goods in transit” exists in multiple international agreements signed by Japan, such as TRIPS, ACTA and TPP, it is not specifically provided by the domestic customs law and industrial property laws. In Japan's Customs Act, the concept of “goods in transit” may be covered by the concept of “foreign goods”. “Foreign goods” in the Customs Act means “goods the exportation of which has been permitted and goods which have arrived in Japan from abroad (including marine products taken from open sea by a foreign vessel) and for which import permission has yet to be granted”.⁴⁰ Thus, foreign goods may be classified into three categories, namely, export

⁴⁰ Article 2 (iii), Customs Act of Japan.

goods after customs clearance, import goods before customs clearance, and goods in transit which do not need customs clearance.

Although goods in transit are not divided into customs transit and transshipment in Japan's customs law and industrial property laws, these concepts exist in Japanese legal system. In Customs Act, customs transit is defined as the transportation of foreign goods "between open ports, customs airports, customs areas, customs offices, and places designated by the Director General of Customs" "subject to declaration to, and approval of, the Director General of Customs".⁴¹ Agreement between Japan and Australia for An Economic Partnership (JAIPA) defines "transshipment" as the definition "in the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, done at Kyoto on 18 May 1973, as amended".⁴²

According to the "Customs Working Group on Border Control of Intellectual Property Infringing Goods", cross-border goods in Customs Act may be divided into eight different types, which are (1) passing through territorial water, (2) offshore transshipment, (3) berthing without unloading, (4) berthing with the intention of unloading, (5) temporary unloading, (6) exportation, (7) importation, and (8) reshipment.⁴³ Among these eight types, type (2), (3), (4), (5), and (8) may fall in the scope of goods in transit in the sense of this research.

Because of the differences between the classifications in ice nA fse unload□

Goods Flow Under Border Control

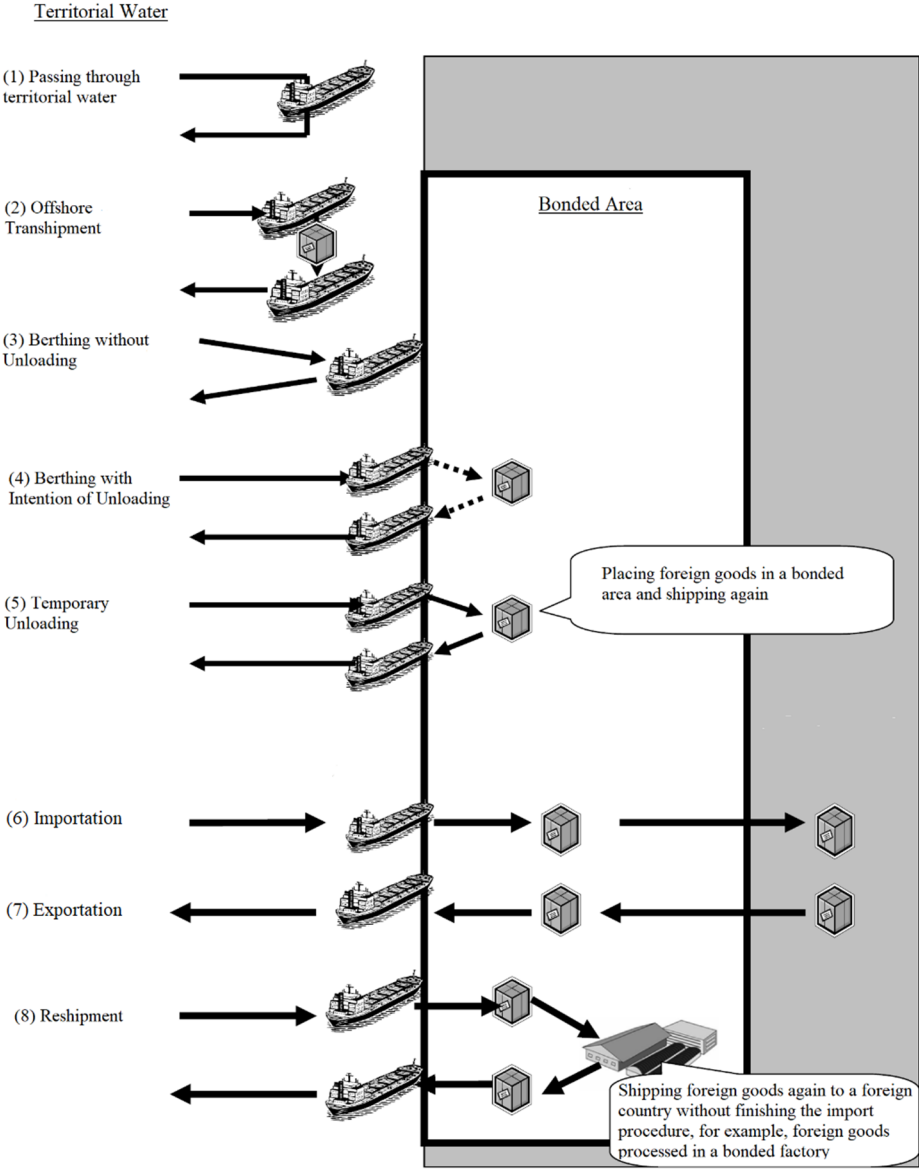


Chart 1: Goods flow under border control⁴⁴

2. Customs IP enforcement border measures on goods in transit

There are eight provisions which provide customs control on IP infringing goods in transit in Japan’s Customs Act. Five situations relating to cross-border goods in the Customs Act may be subject to customs IP enforcement measures.

The first one is storage of foreign goods in bonded areas. Article 30 (2) prohibits the IP

⁴⁴ Translated by the author into English, Japanese version, *see id.*

infringing goods (excluding those only infringing the right of layout-design of integrated circuits) which arrive in Japan for the purpose other than importation from being stored in bonded areas. It is believed that this Article aims at the situation of temporary unloading.⁴⁵

The second one is customs transit. Article 65-3 prohibits IP infringing goods (excluding those only infringing the right of layout-design of integrated circuits) which arrive in Japan for the purpose other than importation from being transported under customs transit system as foreign goods.

The third one is exportation. Article 69-2 provides customs action to export goods. Items (iii) and (iv) set forth the scope of customs IP enforcement action on export as goods that infringe patent rights, utility model rights, design rights, trademark rights, copyrights or copyright neighboring rights, or plant breeder's rights, and goods that compose the acts set forth by Article 2 and Article 19 of the Unfair Competition Prevention Act.

The fourth one is importation. Article 69-11 provides customs action to import goods. Items (ix) and (x) set forth the scope of customs IP enforcement action on import as goods that infringe patent rights, utility model rights, design rights, trademark rights, copyrights or copyright neighboring rights, circuit layout design rights or plant breeder's rights, and goods that compose the acts set forth Article 2 and Article 19 of the Unfair Competition Prevention Act.

The fifth one is reshipment. Article 75 allows customs to apply Article 69-2 to 69-10 *mutatis mutandis* to reshipment of foreign goods from Japan to foreign countries. Therefore, customs may apply the measures and procedures of export to reshipment.

The customs IP enforcement border measures in Japan include measures on request and *ex officio*. Only Article 69-2, 69-11 and 75 provide that right holders of intellectual property may initiate customs IP enforcement action by application. Therefore, the customs actions on request may only be applied to IP infringing goods under the situation of exportation, importation and reshipment.

The Customs Act also provides *ex officio* customs IP enforcement border measures for exportation, importation and reshipment. Article 108-4 sets up criminal penalty for person who violates Article 69-2 and 75. A person who exports or reship IP infringing goods “shall be punished by imprisonment with work for not more than 10 years or a fine not exceeding 10 million yen, or both.”⁴⁶ Article 109 sets up criminal penalty for person who violates Article 69-11. A person who imports IP infringing goods “shall be punished by imprisonment with work for not more than 10 years or a fine not exceeding 30 million yen, or both.”⁴⁷

There are only *ex officio* customs measures available for storage in bonded areas and customs transit. Article 109-2 (2) sets up criminal penalty for person who violates Article 30 and Article 65-

⁴⁵ Interview with an official in the Office of Intellectual Property Rights in Customs Clearance Division on 1st Nov, 2018.

⁴⁶ Article 108-4, Customs Act of Japan.

⁴⁷ Article 109, Customs Act of Japan.

3. A person who stores IP infringing goods in a customs area, or transports such goods as foreign goods under customs transit system “shall be punished by imprisonment with work for not more than 10 years or a fine not exceeding 7 million yen, or both.”⁴⁸

According to these Articles, Japanese customs has the authority to take IP enforcement border measures against IP infringing goods in transit under the situation of storage in bonded areas, customs transit and reshipment, which may cover most situations of goods in transit. Although ninety nine percent of customs IP enforcement actions are taken at the stage of importation, no customs action has been actually taken on goods in transit, it is safe to say the domestic customs IP enforcement border measures have already meet the minimum requirements in relevant international agreements.

3. Corresponding substantive rules in industrial property laws

Goods in transit are not expressly included into the definition of “use” or “working” the subject matter of industrial property, such as patent, trademarks, utility model, and design. In Patent Act, “working” of an invention refers to producing, using, assigning, exporting, importing, or offering for assignment a patented product.⁴⁹ In Trademarks Act, “use” a trademark means “to affix a mark to goods or packages of goods”, “to assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, export, import or provide through an electric telecommunication line, goods or packages of goods to which a mark is affixed.”⁵⁰

The provisions on the acts of infringement in Japanese industrial property laws also do not mention goods in transit. In Patent Law, in addition to acts of producing, assigning, importing or offering for assignment patented product, acts of possessing patented product for the purpose of assigning or exporting it as a business may also be deemed as patent infringement.⁵¹ In Trademark Law, “the possession for the purpose of assignment, delivery or export of the designated goods, or goods similar to the designated goods or designated services, affixed with the registered trademark or a trademark similar thereto on the goods or their packages” may also be deemed as trademark infringement.⁵²

In the Amendment of industrial Property laws in Japan in 2006, export was added to the definition of the “working” or “use” of industrial property. These definitions can be found in Article 2, paragraph (3) of the Design Act, Article 2, paragraph (3) of the Patent Act, Article 2, paragraph (3) of the Utility Model Act, and Article 2, paragraph (3) of the Trademark Act. Also, an act of

⁴⁸ Article 109-2 (2), Customs Act of Japan.

⁴⁹ Art.2 (3), Patent Act of Japan.

⁵⁰ Art.2 (3), Trademark Act of Japan.

⁵¹ Art.101, Patent Act of Japan.

⁵² Art.37, Trademark Act of Japan.

possessing a product for the purpose of export was added to the “acts deemed to constitute infringement” specified in Article 38 of the Design Act, Article 101 of the Patent Act, Article 28 of the Utility Model Act, and Article 37 of the Trademark Act.⁵³

In the interpretation of JPO on the 2006 Amendment, certain situation of goods in transit may be regarded as export, while others are unclear. Goods in transit are defined by JPO as “goods infringing industrial property rights are exported from another country and unloaded in Japan for transshipment to a third country (passing through Japan)”, and divided into three different types, which are “(a) goods arriving in Japan from another country simply pass through the territory of Japan”, which corresponds to passing through territorial water described above, or “(b) goods not addressed to Japan are unloaded in Japan for the sake of rehandling and subsequently shipped to the original destination”, which corresponds to temporary unloading, and “(c) goods addressed to Japan are placed in a bonded warehouse, repackaged, sorted out or otherwise handled if necessary, and subsequently sent to another country from Japan, which will be considered to be the country of departure, without customs clearance”,⁵⁴ which corresponds to reshipment.

Except type (a), which is not subject to the customs control in Japan, the JPO Interpretation regards type (c) as an act of export. According to JPO, although infringing goods of type (c) “do not undergo customs clearance, those goods can be considered to exist in the territory of Japan because they have been addressed to and unloaded in Japan. For this reason, the effect of the Japanese industrial property laws can be considered to extend to those goods. Since infringing goods placed in a bond warehouse could be assigned or otherwise handled, those goods are likely to damage the interests of the right holder to the same extent as the infringing goods produced or otherwise handled in Japan.”⁵⁵

Although the JPO Interpretation does not provide how to deal with type (b), from the wording of Article 30 (2) and 65-3 of the Customs Act, it seems temporary unloading and customs transit are also regarded as export, since both clauses exclude the right of layout-design of integrated circuits from the scope of customs IP enforcement action, whereas there is no right of export for the layout-design of integrated circuits in Japan. Comparing with the wording of Article 69-2 (iii) (goods the exportation of which is prohibited), which also exclude the layout-design of integrated circuits, and 69-11 (ix) (goods the importation of which is prohibited), which does not exclude the layout-design of integrated circuits, it is more convincing that the customs regard temporary unloading and customs transit as export or possessing for the purpose of export, when taking IP enforcement action.

⁵³ JPO, Legal revision in 2006 (Law No. 55 of 2006) Reference Manual, p108, https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/tokkyo_kaisei18_55.html visited on 11 Mar, 2019.

⁵⁴ *Id.*, p111.

⁵⁵ *Id.*, p111.

Despite the interpretation of JPO, which is followed by the customs office while has no binding force to court, there is a point of view which regards temporarily unloading and carrying infringing goods into a bonded area as “import”.⁵⁶ Two precedents sentenced by the Supreme Court did state that “the transport into Japan of stimulant drugs by vessel from seas beyond territorial waters is a crime of importation of stimulant drugs”, and the crime is “consummated upon unloading of stimulant drugs from the vessel to Japanese soil” (bonded zone).⁵⁷ According to these precedents, it seems bonded area should be treated as the territory of Japan, and storage goods in transit in bonded areas should be regarded as import. Since the legislative purposes of the respective laws are different, the term “import” used in various laws might have different meaning. It is unclear whether the interpretation of “import” in the stimulant drugs cases can be directly applied to goods infringing intellectual property rights without any precedent to support that IP infringing goods stored in bonded areas should also be treated as import.⁵⁸

The most prestigious IP scholar in Japan, Prof. Nobuhiro Nakayama, states that carrying infringing goods into bonded areas “should be construed as corresponding to an act of importing and therefore as constituting an infringement”⁵⁹ in the second edition of his book “Patent Law”. Prof. Nakayama also believes that “forwarding overseas those goods that are placed in the bonded area without having them pass through Customs also corresponds to exporting”.⁶⁰ However, in the third edition of the same book, Prof. Nakayama changes his opinion, states “it seems that there are no illegal elements when goods are unloaded to the bonded warehouse only for shifting (rehandling, so-called one touch through) and are shipped overseas as they are.”⁶¹ According to this view, the situation of temporary unloading should not be treated as import.⁶²

Since there is no consensus on this issue, different scholars’ positions are quite different. Yamamoto thinks with respect to the confusion-inducing act with well-known indication of goods, the point of time of importation in unfair competition law “should be interpreted as the time of landing or unloading to Japan when specific risks such as unfair competition will take place in Japan.”⁶³ There is also certain scholar, such as Prof. Takabayashi in Waseda University, who thinks bonded areas are out of the jurisdiction of Japanese court, right holders of intellectual property also have no substantive legal basis to sue the owner or consignor of goods in transit on the basis of IP

⁵⁶ AIPPI, *supra* note 1.

⁵⁷ Supreme Court Case 2001 (A) 92, judgment of Third Petty Bench 2001.11.14, Keishu, Vol. 55, No. 6, at 763; Supreme Court Case 1982 (A) No. 1153; judgment of First Petty Bench of September 29, 1983; Keishu, Vol. 37, No. 7, at 1110.

⁵⁸ See Interview with an official in the Office of Intellectual Property Rights in Customs Clearance Division on 1st Nov, 2018, and Answer of JPO responding to the Questionnaire through IIP, 16 Jan, 2019.

⁵⁹ Nobuhiro Nakayama, Patent Law, 2nd ed., Koubundou Publishers, 2012, p317.

⁶⁰ *Id.*, p317.

⁶¹ Nobuhiro Nakayama, Patent Law, 3rd ed., Koubundou Publishers, 2016, p328.

⁶² Answer of JPO responding to the Questionnaire through IIP, 16 Jan, 2019.

⁶³ Tsuneyuki Yamamoto, Essentials of Unfair Competition Prevention Law, 4th ed., 2006, p87.

infringement, therefore there should not be civil relief for the IP right holder against goods in transit.⁶⁴ Prof. Tamura in Hokkaido University thinks bonded areas are not in the customs territory, therefore Japanese industrial property laws shall not be applied to goods in transit.⁶⁵

V. Comparative analysis of approaches dealing with goods in tra

export goods” when provides customs IP protection.⁷⁰ It seems that this provision leaves flexibility for Chinese Customs to apply IP enforcement border measures to “inward and outward goods” other than “import and export goods”. Some customs officers argue that Chinese customs have the authority to apply IP protection measures to all “inward and outward goods” except “transit, transshipment and through goods”, which means bonded goods and goods in free zones may fall in the scope of IP enforcement border measures.⁷¹ Prof. Zhang Naigen’s research also reveals that “the bonded goods to be reshipped out of the territory are treated as import and export goods”, “[I]t seems that China's Customs does enforce IPRs in Special Customs Surveillance Zones, but no cases are available for the public yet.”⁷²

China was also cautious to the effects of TRIPS-Plus border measures advocated by the intellectual property provisions in ACTA and TPP. In 2010, in the meeting of WTO Council to review TRIPS Agreement, China and India expressed their concerns on the “delicate balance” in TRIPS resulting from “long-term arduous negotiations” would be at risk, and TRIPS-Plus border measures would distort trade or create trade barriers, and disrupt goods in transit or transshipment.⁷³

However, the attitude of Chinese government to border measures on goods in transit changed afterwards. Article 15.26 of China-Korea Free Trade Agreement requires “each Party shall, subject to the provisions of domestic legislation, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation, exportation, transshipment, placement under a free zone and placement under a bonded warehouse of goods infringing an intellectual property right may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation or the detention of such goods”⁷⁴, and allows the Party to require “submission of sufficient information such as suspected infringing importer or exporter, identification method of the suspected infringing goods” as the condition of right holder’s application for customs IP protection.⁷⁵

Due to the diffusing effect of Most-Favored-Nation Treatment of TRIPS Agreement, the influence of the TRIPS-Plus border measures in China-Korea Free Trade Agreement might exceed the territory of two parties, and extend to all WTO members. Without any public information about

⁷⁰ “Customs shall, in accordance with laws and administrative regulations, protect the intellectual property right relating to inward and outward goods”, Article 44, Customs Law of China.

⁷¹ According to Zheng Jugang, spokesman and deputy director of Shanghai Customs Office, *see* “First IP infringing inward goods were seized by customs in Shanghai Free Trade Pilot Zone”, <http://shanghai.customs.gov.cn/publish/portal27/tab61724/info737737.htm>, visited on October 30, 2018.

⁷² Zhang Naigen, Enforcement of intellectual property rights in Special Customs Surveillance Zones of China, Research Papers from the 2013 WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law, Compiled by the WIPO Academy and the WTO Intellectual Property Division, p8.

⁷³ Council debates anti-counterfeiting talks, patents on life, WTO: 2010 NEWS ITEMS, 8 and 9 June 2010, https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_08jun10_e.htm, visited on October 30, 2018.

⁷⁴ Article 15.26: Special Requirements Related to Border Measures, Free Trade Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of Korea, June 2015.

⁷⁵ *Id.*

the negotiation of China-Korea FTA, it is hard to know the reason for China to accept provision of border measures against goods in transit, but it seems predictable that China would modify the Customs IPR Protection Regulation according to the relevant provisions of China-Korea FTA to allow customs to adopt border measures against goods in transit.

In addition to lack of express authorization of border measures on goods in transit in Customs Law, there are also no relevant substantive rules in China's Trademark Law and Patent Law.

Article 57 of Trademark Law provides that "using a trademark that is identical with a registered trademark on the same kind of goods without obtaining licensing from the registrant of the registered trademark", and "using a trademark that is similar to a registered trademark on the same kind of goods, or using a trademark that is identical with or similar to the registered trademark on similar goods without obtaining licensing from the registrant of the registered trademark, and is likely to cause confusion", "shall constitute an infringement on the exclusive rights to the use of a registered trademark".⁷⁶

Article 48 further defines "the use of trademarks" as "the use of trademarks on goods, the packaging or containers of goods and the transaction documents of goods, as well as the use of trademarks for advertising, exhibition and other commercial activities for the purpose of identifying the sources of goods."⁷⁷ This definition does not expressly include goods in transit as the use of trademark. Judicial interpretation of this provision may even exclude goods in transit from "the use of trademarks".

In the decision of *Ryohin Keikaku v. China Trademark Review and Adjudication Board (Muji Case)*, the Supreme Court held that the basic function of a trademark was to distinguish the source of goods and services, which can only be achieved in the circulation of commodity, since the label processing products on Class 24 commissioned by the plaintiff were solely for export and had not been advertised or promoted in China, the use of the trademark on the products is not a trademark use according to Article 31 of the China Trademark Law.⁷⁸ In November 2015, the decision of "PRETUL Case" held by the Supreme Court further applied the interpretation of "trademark use" in MUJI case to label processing for exportation, and held that, label processing for exportation with the authorization of the trademark owner in Mexico was mere a physical attachment of the sign, could not distinguish the source of goods, and thus did not constitute trademark infringement.⁷⁹ Although the recent judicial decisions tend to adopt the Supreme Court's position in MUJI and PRETUL cases, it is still too early to say the controversy around label processing for export has been

⁷⁶ Article 57, Trademark Law of China, 2013.

⁷⁷ Article 48, Trademark Law of China, 2013.

⁷⁸ *Ryohin Keikaku v. China Trademark Review and Adjudication Board (Muji Case)*, Supreme Court Decision, Xingtizi, No.2 (2012).

⁷⁹ *Pujiang Yahuan Locks Co. Ltd v. Focker Security Products International Limited (PRETUL Case)*, Supreme Court Civil Retrial Decision, No. 38 (2014).

settled. If the interpretation of “the use of trademarks” in these cases is generally applied to all trademark infringement disputes, customs IP enforcement border measures would not only perform practically no function on goods solely for export, but also would be impossible to be applied to goods in transit.

Article 11 of the Patent Law in China grants patent holders the exclusive right to prevent others from “manufacturing, using, offering to sell, selling, or importing the patented products, using the patented method, or using, offering for sale, selling or importing the products that are developed directly through the use of the patented method, for purposes of production or business.”⁸⁰ Although the provision only mentions import expressly, export may also fall in the scope of patent right if it is deemed as manufacturing, offering for sale or selling. In 2003, a draft of Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Patent Infringement Dispute Cases provided that transporting patented goods into bonded zones should be deemed as import of patented goods.⁸¹ Although the final version of this judicial interpretation does not include such provision, it may reflect the judicial and customs practices. The storage, processing, assembling, exhibition, transportation and consignment sales of bonded goods in bonded zones or Special Customs Surveillance Zones may also be treated as manufacturing, using, offering for sale or selling in the territory of China.

From the wording of relevant provisions of Trademark Law and Patent Law, there is no substantive right to prevent goods in transit. In customs practices, however, certain categories of goods in transit, such as bonded goods, may be deemed as import or export goods, and applied border measures. In the practice of Trademark Law, considering the risk of being diverted into domestic market and the legal status in the country of destination, the Supreme Court decided that label processing goods solely for exportation could not constitute trademark use. Although there is no court decision on goods in transit, the above-mentioned Supreme Court decisions make it difficult to be deemed as trademark infringement. While the practice of Patent Law seems stricter on goods in transit, once-proposed judicial interpretation and the guidelines for lawyers on patent infringement disputes suggest that at least bonded goods may be deemed as import goods and thus under the control of exclusive rights of domestic patent holders.

⁸⁰ Article 11, Patent Law of China.

⁸¹ Article 30, The Draft of Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Trial of Patent Infringement Dispute Cases, October 2003, <http://www.cpahkltd.com/cn/info.aspx?n=20100319144632577277>, visited on October 30, 2018; Article 13, The Operational Guidelines of All China Lawyers Association on Patent Infringement Practicing, <http://www.acla.org.cn/article/page/detailById/21917>, visited on October 31, 2018.

2. Republic of Korea

The Customs Act of the Republic of Korea does not use the term of “goods in transit”, while certain free trade agreements concluded by South Korea and its trade partners, such as US-Korea Free Trade Agreement, do provide the definition of “in-transit merchandise” as goods under “Customs transit” and goods “transshipped” with reference to relevant definitions in Kyoto Convention.⁸²

Although the scope of the subject matters of IP enforcement border measures in different free trade agreement between South Korea and its trade partners varies, most of these free trade agreements provide border measures on goods in transit. EU-Korea Free Trade Agreement requires border measures on the importation, exportation, re-exportation, customs transit, transshipment, placement under a free zone, placement under a suspensive procedure or a bonded warehouse of goods.⁸³ US-Korea Free Trade Agreement requires border measures *ex officio* with respect to imported, exported, or in-transit merchandise, or merchandise in free trade zones.⁸⁴ Sino-Korea Free Trade Agreement also requires border measures on the importation, exportation, transshipment, placement under a free zone and placement under a bonded warehouse of goods.⁸⁵ It is obvious that South Korea adopts a broader concept of “goods in transit” in practice.

Different from customs law in Japan and China, the Korean Customs Act expressly authorizes customs office to apply IP enforcement border measures on import, export goods, transshipment and combined transshipment goods, goods shipment into a bonded area, bonded transportation goods, or temporary unloading goods. Customs office may withhold the customs clearance for the suspected IP infringing goods in transit or keep them in custody *ex officio* or on request of a right holder when the declaration of such goods is filed.⁸⁶

However, similar to Japan and China, the industrial property laws in Korea do not expressly grant substantive right to right holders to prevent suspected IP infringing goods in transit from being released into free circulation. Except import and export, none of the categories of goods, on which the customs office may take IP enforcement actions, is mentioned in Korean industrial property laws.

Korean Trademark Act grants trademark right holder the exclusive right to use the registered trademark in relation to designated goods,⁸⁷ while the term “use of a trademark” may include “(a) displaying a trademark on goods or packages of goods; (b) transferring or delivering goods or

⁸² Article 18.10.22, and Footnote 32, U.S. - Korea Free Trade Agr M

packages of goods on which a trademark is displayed, or exhibiting, exporting, or importing such goods for the purpose of transfer or delivery; (c) displaying a trademark on advertisements for goods, price tags, transaction documents, or other means, and exhibiting or giving wide publicity to the trademark.⁸⁸

Another provision which may be interpreted as preventing counterfeiting goods in transit is Article 108 of the Trademark Act, which provides “possessing goods identical or similar to the designated goods bearing a registered trademark of another person or any other similar trademark for the purpose of transferring or delivering such goods” “shall be deemed infringement of trademark rights”.⁸⁹

If goods in transit bearing a trademark protected in South Korea may be interpreted as “displaying a trademark on goods or packages of goods”, “delivering goods or packages of goods on which a trademark is displayed”,⁹⁰ or “possessing goods identical or similar to the designated goods bearing a registered trademark of another person or any other similar trademark for the purpose of transferring or delivering such goods”,⁹¹ the trademark right holder may have substantive legal basis to issue a trademark infringement lawsuit. However, according to the information provided by the former president of Korea Patent Law Society, Korean Intellectual Property Office (KIPO) tends to treat trademark infringing goods in transit as import or export depending on which stage the customs take IP enforcement action. On the stage where goods in transit are shipped into Korea, goods in transit will be regarded as imported goods, whereas goods in transit are shipped from Korea destined to the third country, goods in transit will be regarded as exported goods.⁹² Without effective court decision, it is hard to say whether the above-mentioned interpretation is correct.

Korean Patent Act grants the exclusive right to practice patented invention for business purposes to patentee. The term “practice” in Patent Act is defined as “manufacturing, using, assigning, leasing, or importing or offering to assign or lease” the patented products. Since the term “practice” does not include export, even if a person who is not permitted by a patentee exports a patented item, it is not a patent infringement. Customs may only prohibit export of patented goods as goods manufactured in Korea. It would be impossible for customs to deem patent infringing goods in transit as export. However, the interpretation of KIPO on Patent Act states that “things in a bonded area has not been imported”, only using imported goods as raw material or parts to produce patented products within the bonded area may be deemed as domestic production.⁹³ Although the KIPO interpretation

⁸⁸ Article 2, Korea Trademark Act 2017.

⁸⁹ Article 108, Korea Trademark Act 2017.

⁹⁰ Article 2, Korea Trademark Act 2017.

⁹¹ Article 108, Korea Trademark Act 2017.

⁹² Email Communication with Prof. Shin Hye Eun in Chungbuk National University, the former President of Korean Patent Law Society, from 5th Nov-1st Dec 2018.

⁹³ KIPO, Understanding the Patent Act of the Republic of Korea, 2010, p134

does not clarify mere transit goods without processing in bonded areas, it seems such goods also may not be treated as importation. The official attitude towards patented goods is not clear without effective judicial decision.

3. The United States

As the major force to promote border measures concerning goods in transit on plurilateral, regional and bilateral forum, the U.S. is obliged to provide customs IP enforcement measures in its domestic legislations according to various regional or bilateral trade agreements. Although the U.S. quitted from TPP, and started to renegotiate trade agreements on regional and bilateral level, it is clear that the agreements between the U.S. and its trade partners are still going to include customs IP enforcement measures against goods in transit.

The newly concluded United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) may represent typical model of the American style IP enforcement border measures. First, IP enforcement border measures may only apply to “suspected counterfeit trademark goods or pirated copyright goods under customs”.⁹⁴ Second, border measures on request may only apply to “suspected counterfeit or confusingly similar trademark or pirated copyright goods that are imported into the territory of the Party”.⁹⁵ Third, customs authority “may initiate border measures *ex officio* against suspected counterfeit trademark goods or pirated copyright goods under customs control that are imported, destined for export, in transit, and admitted into or exiting from a free trade zone or a bonded warehouse”.⁹⁶

In USMCA, an “in-transit” good is defined as “a good that is under ‘Customs transit’, or ‘transshipped’, as defined in the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures as amended (Revised Kyoto Convention)”.⁹⁷ From the text of USMCA, it is clear that the U.S. adopts a relatively broad definition of goods in transit, which includes Customs transit, transshipment, and goods in foreign trade zones or bonded warehouses, although there is not a generally accepted definition for such concept in the United States legislations.

The scope of this American style IP enforcement border measures is relatively narrow compared with the European model. It reflects the characteristics and level of the domestic IP enforcement border measures in the U.S.. There are three parallel mechanisms offering protection to IP holders against infringing imports into the United States. In addition to customs action, the International Trade Commission (ITC) and the court system also provide for relief to the right holders

⁹⁴ Article 20.J.6, USMCA.

⁹⁵ Article 20.J.6.1, USMCA.

⁹⁶ Article 20.J.6.5, USMCA.

⁹⁷ Footnote 97, USMCA.

of intellectual property. Each mechanism covers different types of intellectual property and cross-border goods. Due to the complexity of the IP border enforcement systems in the U.S., it is important to clarify these parallel mechanisms before we start to analyze them.

The U.S. Customs and Border Protection (CBP) is authorized by the Customs Regulation to prohibit the importation of goods infringing trademarks, trade names and copyright.⁹⁸ For such purpose, CBP also has the authority to record trademarks, trade names, and copyrights, and determine the infringement of such types of intellectual property rights on its own discretion. Except the above-mentioned types of intellectual property rights, CBP does not have the authority to initiate action against import goods infringing other types of industrial property rights, such as patents, design, mask works (layout designs of integrated circuits), trade secrets⁹⁹ and trade dresses,¹⁰⁰ neither does CBP have the authority to record such industrial rights and determine infringement relating to them. CBP's action with respect to such industrial property rights is limited to enforcing exclusion orders issued by ITC and injunctions issued by civil courts.

The U.S. International Trade Commission (ITC) is authorized under Section 337 of the Tariff Act of 1930 to investigate the unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles, and the importation of articles that infringe patent, trademarks, copyright, design and mask works. In addition to statutory intellectual property rights, trade secrets misappropriation, passing off, false designation of origin may also be covered by the jurisdiction of ITC under the category of the acts of unfair competition.¹⁰¹ In spite of the broad jurisdiction of ITC on intellectual property infringement, 90% of ITC investigations involve patent infringement.¹⁰² Unlike the IP infringement litigation through court system, in order to bring an IP infringement dispute to ITC, the statutory IP right in question must be used in an existing industry or an industry in the process of being established in the United States,¹⁰³ when the infringement of an intellectual property right falls in the category of unfair competition, the importation of infringing articles shall have the threat or effect to destroy or substantially injure an industry in the United States, prevent the establishment of such an industry or restrain or monopolize trade and commerce in the United States.¹⁰⁴

The United States court system, including federal and state courts, has broad jurisdiction on intellectual property disputes. U.S. federal courts have exclusive subject-matter jurisdiction for civil cases arising under the patent laws and copyright law. Depending on the claim and remedy sought,

⁹⁸ 19 C.F.R. 133.0.

⁹⁹ 19 U.S.C. § 1337 (Section 337).

¹⁰⁰ 19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(D).

¹⁰¹ 19 U.S.C. § 1337 (Section 337).

¹⁰² *See* Trade Secrets at the U.S. International Trade Commission, March 10, 2015, Presented by P. Andrew Riley and Jonathan R. K. Stroud, <https://cincyip.org/wp-content/uploads/2010/10/Riley-Stroud-Trade-Secrets.pdf>

¹⁰³ 19 U.S.C. § 1337 (a)(2), (3).

¹⁰⁴ 19 U.S.C. § 1337 (a)(1) (A).

a trademark or unfair competition case may be brought in either state or federal court. The Federal Circuit Court of Appeals has exclusive jurisdiction over appeals from the U.S. Court of Federal Claims and the ITC. “Decisions by the Federal Circuit are only superseded by federal legislation or decisions by the U.S. Supreme Court.”¹⁰⁵ “Courts may direct Customs to engage in enforcement of intellectual property as part of any court ordered remedy on behalf of a party seeking protection of its intellectual property rights.”¹⁰⁶

Although both are parallel mechanisms of IP enforcement, there are major differences between the institution of ITC and court system. Unlike the personal jurisdiction over the respondent required in district court, the ITC may have *in rem* jurisdiction over articles imported into the US. The remedy provided by the ITC is limited cease and desist orders and exclusion orders to bar the sale and importation of infringing articles. Although ITC may not provide money damages for the complainants, the general exclusion orders issued by ITC may “bar the entry of all infringing articles, regardless of their source” and allow “a complainant to avoid repeated or continuous litigation against numerous infringers” in district court, which may not have the authority to provide such remedy.¹⁰⁷

Although regional and bilateral trade agreements require the United States to provide that its competent authorities may initiate border measures *ex officio* against suspected counterfeit trademark goods or pirated copyright goods under customs control that are destined for export, in transit and admitted into or exiting from a free trade zone or a bonded warehouse, neither the Customs laws nor the industrial property laws explicitly provides border measures against these subject matters. Lack of the direct legal basis on both procedural and substantive level, the IP enforcement authorities need to find other basis to support border measures against export and in transit goods.

In the 2006 amendment of the Tariff Act of 1930, the newly added subsection (d) of 19 U.S.C. § 1595a authorizes the Customs authority to seize and forfeit merchandise exported or sent from the United States or attempted to be exported or sent from the United States contrary to law.¹⁰⁸ Although this subsection does not mention intellectual property infringing goods explicitly, it is argued that the meaning of “contrary to law” in subsection (d) should be equivalent to the same term used in subsection (c) to against import, which includes IP infringing goods, therefore, subsection (d) of 19 U.S.C. § 1595a gives Customs explicit authority to take action against IP infringing exports.¹⁰⁹

The U.S. Patent Law only provides unauthorized making, using, offering to sell, selling within

¹⁰⁵ Outline of the Legal and Regulatory Framework for Intellectual Property in the United States of America, <https://www.wipo.int/wipolex/en/outline/us.html>, visited on 28 Nov, 2018.

¹⁰⁶ Timothy P. Trainer, *Border Enforcement of Intellectual Property*, Ocean Publications, Inc., 2000, p6.

¹⁰⁷ Kirkland & Ellis LLP, *United States Intellectual property litigation and the ITC*. This article first appeared in *IP Value 2004*, Building and enforcing intellectual property value, An international guide for the boardroom. Published by Globe White Page, publishers of *Intellectual Asset Management* magazine.

¹⁰⁸ 19 U.S.C. § 1595a(d).

¹⁰⁹ Timothy P. Trainer, Vicki E. Allums, *Customs Enforcement of Intellectual Property Rights*, 2018 Edition, p21.

the United States or importing into the United States a patented invention may infringe the patent. Because of this, “mere possession of a product which becomes covered by a subsequently issued patent does not constitute an infringement of that patent until the product is used, sold, or offered for sale in the United States during the term of the patent. Likewise, neither export from the United States nor use in a foreign country of a product covered by a United States patent constitutes infringement.”¹¹⁰ “In *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow* (1915), the Supreme Court held that one who acquires articles made in the United State by someone else and then sells them in a foreign country (‘no part of the transaction occurring within the United States’) does not infringe.”¹¹¹ Only one who exports the patented invention also makes or sells it in the United States may infringe the patent.¹¹² Therefore, lack of substantive basis, the IP enforcement authorities may only treat export goods as goods manufactured or sold in the United States when taking border measures according to 19 U.S.C. § 1595a(d).

In the U.S., goods in transit are normally placed in Foreign Trade Zones, which is designed to lower the costs of U.S.-based operations engaged in international trade and thereby create and retain the employment and capital investment opportunities that result from those operations by exempting tariffs (customs duties) and other *ad valorem* taxes of the merchandise in the zone.¹¹³ According to Regulations of the Foreign Trade Zone, Foreign Trade Zones “are treated for purposes of the tariff laws and customs entry procedures as being outside the customs territory of the United States.”¹¹⁴ It is argued that domestic intellectual property laws may not apply in Foreign Trade Zones, and domestic courts also lack jurisdiction in the zones.¹¹⁵

However, the U.S. case law confirms that Foreign Trade Zone is within the jurisdiction of the Lanham Act, which protects marks having been registered in the United States Patent and Trademark Office from the deceptive use in “commerce which may be lawfully regulated by Congress”.¹¹⁶ As for the question “whether Congress has the power to regulate commerce within United States foreign trade zones, or whether it has precluded the reach of the Lanham Act into such zones by withdrawing from them Congress’ relevant regulatory powers”, the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit hold that “Congress has and does exercise the power to regulate commerce - including ‘merchandise that infringes trademarks’ - inside foreign trade zones”, and “entry of infringing goods into a foreign trade zone is a sufficient act in commerce to trigger subject matter jurisdiction in federal

¹¹⁰ *Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.*, 152 F.3d 1342, 1346, 1998 U.S. App. LEXIS 18626, *1, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1705, 1706.

¹¹¹ Donald S. Chisum, 5 *Chisum on Patents* § 16.05[2] (2018), LexisNexis.

¹¹² *Id.*

¹¹³ 19 U.S.C. 81c.

¹¹⁴ 15 CFR §400.1(c) - REGULATIONS OF THE FOREIGN-TRADE ZONES BOARD.

¹¹⁵ *Ocean Garden, Inc. v. Marktrade Co.*, 953 F.2d 500, 1991 U.S. App. LEXIS 30187, 21 U.S.P.Q.2D (BNA) 1493, 92 Daily Journal DAR 27, 13 Int'l Trade Rep. (BNA) 2246, 21 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 660 (9th Cir. Cal. December 31, 1991).

¹¹⁶ 15 U.S.C. § 1127.

courts under the Lanham Act”.¹¹⁷

The U.S. case law also confirms the “patent laws of the United States apply with full force and effect to the Foreign Trade Zone”.¹¹⁸ The legislative purpose of the foreign trade zone is “to encourage and expedite that part of a nation’s foreign trade which its government wishes to free from the restrictions instituted by customs duties”, not “to insulate this patch of United States territory from the force of the patent laws”, therefore, foreign trade zone is “subject to all the laws relating to public health, vessel inspection, postal service, labor conditions, immigration, and indeed everything except the customs”. The Foreign Trade Zone’s Board also states that “the patent laws do, if otherwise applicable, cover operations within the foreign trade zone” in the bulletin of “Laws, Regulations and other Information”.¹¹⁹

After the resolution of the issue of jurisdiction, there still needs substantive legal basis to deal with IP border enforcement on goods in transit. Both trademark law and patent law in the United States only provide the right to prevent importation of infringing goods. One resolution of this issue is regarding goods in the Foreign Trade Zones as importation. An administrative decision made by the CBP states that “Customs officers may prohibit the importation of any article into a foreign trade zone within the United States bearing a ‘counterfeit’ trademark and may seize such articles discovered within a zone”, and “foreign goods entering a foreign trade zone are considered to be physically imported into the United States” though those goods are not subject to import duties in the zone.¹²⁰ Since the customs regulations “contemplate that merchandise that is moving ‘in-bond’ is unloaded and imported despite the fact that duties are not assessed or paid”,¹²¹ in *United States v. Watches, Watch Parts, Calculators & Misc. Parts*, the court considered that the merchandise in foreign trade zone destined to the third country, “though not intended to be introduced into the stream of commerce of the United States, was imported for purposes of application of the Trademark laws.”¹²²

However, it seems this resolution is not generally accepted by civil courts. In some precedents related to such issue, the courts focus mostly on the jurisdiction and the application of domestic intellectual property laws in Foreign Trade Zones, and do not clarify their point of view on the substantive basis.¹²³ It seems to me that bearing trademarks registered in the United States on goods

¹¹⁷ *Supra* note 111.

¹¹⁸ *G. D. Searle & Co. v. Byron Chem. Co.*, 223 F. Supp. 172, 1963 U.S. Dist. LEXIS 10155, 139 U.S.P.Q. (BNA) 337 (E.D.N.Y. September 11, 1963).

¹¹⁹ *Id.*

¹²⁰ 16 Cust. B. & Dec. 701, 1981 CUSBUL LEXIS 271.

¹²¹ *United States v. Watches, Watch Parts, Calculators & Misc. Parts*, 692 F. Supp. 1317, 10 Int’l Trade Rep. (BNA) 1988, 8 U.S.P.Q.2d 1529 (S.D.Fla. 1988).

¹²² *Id.*

¹²³ *Supra* note 111, *A. T. Cross Co. v. Sunil Trading Corp.*, 467 F. Supp. 47, 1979 U.S. Dist. LEXIS 14116, 201 U.S.P.Q. (BNA) 750, G. D., *supra* note 114.

in foreign trade zone may constitute using the trademark in commerce in 15 USCS § 1125,¹²⁴ and there is no need to refer importation of goods bearing infringing marks in 15 USCS § 1124.¹²⁵ The conduct of the defendant in Ocean Garden may constitute offering to sell, or selling patented invention within the United States, and needs not to be regarded as importation.¹²⁶ It is worth to note when there is no transfer of goods in foreign trade zone, regarding as importation might be the only choice to provide substantive legal basis for customs border measures.

4. European Union

The earliest appearance of IP enforcement border measures against goods in transit is in European Union. On 22 December 1994, Superseding Council Regulation (EEC) No 3842/86, Council Regulation (EC) No. 3295/94 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods.¹²⁷ Council Regulation (EC) No 1383/2003 further expanded the use of ex officio measures and extended the scope of border measures to plant variety rights, geographical indications and designations of origin.¹²⁸ Repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 on 12 June 2013, Regulation (EU) No 608/2013 extends border measures to utility models, topographies of semiconductor products, trade names, and circumvention devices.¹²⁹ In order to ensure a more balanced border IP enforcement system, Regulation 608/2013 adjusts the objectives and principles of customs IP enforcement system and makes border measures on goods in transit friendlier to legal trade¹³⁰ and more compatible to Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.¹³¹

Due to the unique structure and characteristics of the EU customs law, the terminology used in Regulation (EU) No 608/2013 corresponding to the term “in transit” in this research is quite different. According to Article 1.1 of the Regulation, the customs authorities may take action on goods suspected of infringing an intellectual property right subject to customs supervision or customs control within the customs territory of the Union in accordance with the Union Customs Code (UCC), particularly goods in the following situations:

- (a) when declared for release for free circulation, export or re- export;

The term “release for free circulation” refers to “the situation in which non-Union goods

¹²⁴ 15 USCS § 1125.

¹²⁵ 15 USCS § 1124.

¹²⁶ 35 USCS § 271.

¹²⁷ Recital (1), Council Regulation (EC) No 1383/2003.

¹²⁸ See Vrins, Schnelder, *supra* note13, p111.

¹²⁹ Article 2(1), Regulation (EU) No 608/2013.

¹³⁰ Recital 10, Regulation (EU) No 608/2013.

¹³¹ Recital 11, Regulation (EU) No 608/2013.

entering the EU customs territory obtain the customs status of Union goods, subject to completion of necessary formalities and the charging of any duties legally due”,¹³² and is therefore equivalent to “importation” under national law, “with difference that goods which are released for free circulation may in principle freely circulate within the whole EU customs territory, whereas goods subject to importation are cleared in the territory of the relevant country only.”¹³³ The term “export” refers to the opposite situation to “release for free circulation”, in which Union goods leaving the EU customs territory obtain – subject to completion of the necessary formalities and the charging of any duties legally due - the customs status of non-Union goods. The term “re-export” contemplates the situation in which non-Union goods that have entered the EU customs territory subsequently leave that territory.¹³⁴

(b) when entering or leaving the customs territory of the Union;

The term “entering or leaving the customs territory of the Union” refers to goods entering or leaving the customs territory of the Union without being placed under a customs procedure. Article 1(1)(b) may cover transshipment which is not regarded as a customs procedure by the UCC, smuggled goods, i.e., goods that ought to have been placed under a customs procedure but have not been declared to customs for that purpose, and non-Union goods that are under temporary customs storage awaiting to be placed under a customs procedure.¹³⁵

(c) when placed under a suspensive procedure or in a free zone or free warehouse.¹³⁶

The scope of “placed under a suspensive procedure or in a free zone or free warehouse” in Article 1(1)(c) is mostly corresponding to the scope of Article 210 of UCC. Article 210 of UCC defines the scope of special procedures as (i) transit, which shall comprise external and internal transit; (ii) storage, which shall comprise customs warehousing and free zones; (iii) specific use, which shall comprise temporary admission and end-use; (iv) processing, which shall comprise inward and outward processing.¹³⁷

The term “transit” in EU Customs Code is equivalent to the concept of “customs transit” in ACTA. In UCC, transit is divided into two categories, which are “internal transit” and “external transit”.¹³⁸ “Internal transit refers to Union goods that are moved from one point to another within the EU customs territory and pass through a country or territory outside that customs territory,

¹³² Oliver Vrins, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, Wolters Kluwer, 2018, p141.

¹³³ Vrins, Schnelder, *supra* note13, p135.

¹³⁴ See Vrins, *supra* note 128, pp141-142.

¹³⁵ See *id.*, pp143-144.

¹³⁶ Article 1.1, Regulation (EU) No 608/2013 of The European Parliament and of The Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003.

¹³⁷ Article 210, UCC.

¹³⁸ Section 1, Chapter 2, UCC.

without any change in their customs status.”¹³⁹ “External transit refers to non-Union goods that are moved from one point to another within the customs territory of the Union without being subject to any of the import duty, other charges as provided for under other relevant provisions in force, commercial policy measures, insofar as they do not prohibit the entry or exit of goods into or from the customs territory of the Union.”¹⁴⁰

“By referring in Article 1(1)(c) to goods placed under a suspensive procedure, Regulation 608/2013 clearly applies, inter alia, to goods in external transit, which is, indeed, regarded as suspensive arrangement under UCC”.¹⁴¹ EU customs may only take IP enforcement actions against external transit at EU external borders.¹⁴² Therefore, EU Customs IP Enforcement regulation does not cover internal transit which only involves Union goods passing through the internal border between EU members. Some researches mistakenly confuse external transit with a destination in the European Union with internal transit between Union countries.¹⁴³ Actually, both transit with a destination in a third country and transit with a destination in the European Union are external transit.

According to EU Customs IP Enforcement Report 2017, in over 89% of all cases (73.08% of all articles), customs action began whilst the goods concerned were part of an import procedure. In more than 7% of cases (10.29% of articles), goods wpar arti m

be legally sold in the destination within EU, it should not be seized in the EU member of transit. If it is not legal in the destination, it should be seized by the country of transit, otherwise it can be easily moved from the destination into the country of transit after it is released into free circulation in the destination. What is drawing most attention is the external transit with a destination in a third country out of EU, especially which has no risk of diversion into the internal market of EU.

The most controversial issue is whether the Regulation of Customs IP Enforcement has provided substantive legal basis for border measures on goods in transit, especially the external transit with a destination in a third country out of EU. Except in Finnish Trademarks Act 2006,¹⁴⁵ there is no IP legislation in other EU member states which provides the substantive right for IP right holder to prevent goods in transit. In order to resolve this problem, a so-called “manufacturing fiction” has been developed by judicial practice, based on the ambiguous provisions in Council Regulation (EC) No 3295/94 and Council Regulation (EC) No 1383/2003.

Using similar expression, Recital 10 and Article 6(2)(b) of Council Regulation (EC) No 3295/94, and Recital (8) of Council Regulation (EC) No 1383/2003, provide that competent authority shall determine whether an intellectual property right has been infringed “with reference to the criteria used to establish whether goods produced in that Member State infringe intellectual property rights”.¹⁴⁶ “The wordings of these provisions have resulted in two divergent interpretations, elaborated in national courts and among legal scholars.”¹⁴⁷ One interpretation of such wordings is goods in transit shall be regarded as goods manufactured in the member state of transit when deciding whether infringe intellectual property rights. Another interpretation is that goods in transit shall not be discriminated in determining whether infringe IP rights, and same criteria shall apply to goods in transit and the goods manufactured in that Member State.

Based on the first interpretation, “manufacturing fiction” regards goods in transit as being manufactured in the Member State of customs action, and provides substantive legal basis in domestic intellectual property laws of the transit country. In *Philips v. Postech c.s.*, the Supreme Court in Netherlands supported “manufacturing fiction” for the first time, and held that the defendants infringed the plaintiff’s patent in Netherlands by transporting CD from Taiwan to Switzerland in transit through Netherlands.¹⁴⁸ Non-Community goods in transit were held infringing

¹⁴⁵ Section 4, Finnish Trademarks Act 2006, “This provision shall apply regardless of whether the goods are offered or intended to be offered for sale in Finland or abroad, or are imported into the Finnish territory to be used, kept or stored for business purposes or to be forwarded to a third country.” The last sentence provides the proprietor of a trademark with a right to oppose any unauthorized use of the trademark in Finland, including goods in transit.

¹⁴⁶ Recital 10 and Article 6(2)(b) of Council Regulation (EC) No 3295/94, Recital (8), Council Regulation (EC) No 1383/2003.

¹⁴⁷ Gustaf Åkesson, Counterfeit goods in transit: A study regarding counterfeit goods in transit and liability of intermediaries, Master thesis, Faculty of Law of Lund University, 2010.

¹⁴⁸ *Philips v. Postech c.s.*, Netherlands Supreme Court 19 March 2004. English translation of this decision, see, <https://www.unionip.org/union/WebObjects/un.woa/wa/downloadDocument?id=609&wosid=FTIYyqbReUzp12vL5SQmTg> visited on 13 Dec, 2018.

“an intellectual property right in the same way as if they were goods which had been unlawfully manufactured in the Member State in which they are in transit, regardless of whether or not those goods are destined for the European Union market.”¹⁴⁹ This decision is followed by lower courts in Netherlands afterwards.¹⁵⁰ IP right holders in other EU Member States also pleaded “manufacturing fiction”.¹⁵¹

However, the decisions made by European Court of Justice do not support manufacturing fiction, and deny the Regulation of Customs IP Enforcement may provide substantive legal basis for border measures against goods in transit. In *Montex*, ECJ concluded that “none of the provisions in Council Regulation No 3295/94 introduces a new criterion to determine if there has been an infringement of trademark law or to determine if there has been a use of the mark that is prohibited by such law.”¹⁵² In *Nokia* and *Philips*, the Advocate General of ECJ believes that the wording of Article 6(2)(b) of Regulation No 3295/94 only intended to “lay down subsidiarily a rule of conflict of laws making it possible to establish which substantive rule the competent authority must apply in order to rule on the merits of the case and therefore to assess whether or not there is an infringement of intellectual property”, rather than construct the so-called “production fiction”.¹⁵³

The amendments of the Council Regulation No 3295/94 also show the same tendency. Although the wording similar to the Recital 10 of Regulation No 3295/94 was retained in Recital (8) of the Regulation No 1383/2003, Article 10 of the Regulation No 1383/2003 abandoned “the expression referring to ‘production’ in Regulation No 3295/94”, and “assumed more clearly the nature of a rule of conflict of laws.”¹⁵⁴ The Recital (10) of Regulation (EU) No 608/2013 further provides that the Regulation “solely contains procedural rules for customs authorities”, and “does not set out any criteria for ascertaining the existence of an infringement of an intellectual property right”. Thus, the legal basis of manufacturing fiction is totally removed in the EU Regulation on Customs IP Enforcement.

It is also difficult for the EU Member States to regard goods in transit as importation. “According to case-law, ‘external transit’ is based on a legal fiction, since the whole procedure unfolds as if the non-Community goods concerned had never entered the territory of a Member State.”¹⁵⁵ Based on this legal fiction, the ECJ held that in *Nokia/Philips* case, goods in transit may only infringe the IP right in the country of transit when there is risk of diversion into the internal

¹⁴⁹ Opinion of Advocate General Cruz Villalon, Jointed Cases C-446/09, C-495/09, delivered on 3 February 2011.

¹⁵⁰ *Philips v. Furness*, District Court of the Hague 13 July 2005 ; *BenQ v. Sisvel*, President District Court of The Hague 24 March 2006.

¹⁵¹ *Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd and Others*, C-446-09, UK Chancery Division, *Nokia v. UK Customs* [2009] EWHC (Ch) 1903.

¹⁵² Paragraph 40-41, C-281/05 *Montex* [2006] ECR I-10881.

¹⁵³ Opinion of Advocate General Cruz Villalon, Jointed Cases C-446/09, C-495/09, delivered on 3 February 2011.

¹⁵⁴ Opinion of Advocate General Cruz Villalon, Jointed Cases C-446/09, C-495/09, delivered on 3 February 2011.

¹⁵⁵ Case C-383/98 *Polo v Lauren* [2000] ECR I-2519, paragraph 34.

market. This opinion may constitute a substantive condition for IP infringement of goods in transit.

After the ECJ decision on *Nokia/Philips*, it is impossible for goods in transit to be deemed as manufactured or imported in EU Member States. Together with the condition of risk of diversion onto the internal market, it would be more difficult for the customs authority to take actions against goods in transit, especially the external transit with a destination outside of the EU, although ECJ did not deny the authority of customs to take action against goods in transit. The ECJ decision on *Nokia/Philips* may be welcomed by India and Brazil, and more compatible with Doha Declaration, it is undoubtedly too strict to customs IP enforcement on goods in transit.

The uncertainty caused by the absence of substantive legal basis may jeopardize the effect of border measures on goods in transit, certain EU Member State, such as Finland, set up substantive right in their domestic IP laws. The Section 4 of Finnish Trademarks Act grants the proprietor of the trade symbol an exclusive right to prevent unauthorized use of the protected trade symbol on the goods which “are offered or intended to be offered for sale in Finland or abroad, or are imported into the Finnish territory to be used, kept or stored for business purposes or to be forwarded to a third country.” This provision was also enforced in *Adidas-Salomon AG v. A*¹⁵⁶ and *Adidas International Marketing BV and Adidas AG v. Intemar Simanto Nahmias*, to prevent counterfeited goods in transit through Finland.¹⁵⁷ In both cases, counterfeited goods in transit were held by Helsinki Court of Appeal as trademark infringement.¹⁵⁸ However, the solution in Finnish Trademarks Act has no substantial difference with “manufacturing fiction”, still has negative effect on legitimate trade.

Compared with Finnish Trademarks Act, solution in Swiss Patent Act is more flexible. When Swiss Patent Law “confers on its proprietor the right to prohibit others from commercially” carrying the invention in transit,¹⁵⁹ it also requires “carrying in transit may only be prohibited if the proprietor of the patent is permitted to prohibit importation into the country of destination.”¹⁶⁰

When dealing with IP enforcement on goods in transit, some EU members used to only apply domestic IP law in the country of transit without consideration of the legal status of the in-transit goods in the country of origin and the country of destination. This unilateral approach caused strong complain from developing countries, and was accused to be an unreasonable interruption to legal trade.¹⁶¹ After an Understanding on Issue of Seizure of Indian Generic Drugs in Transit was reached between EU and India, EU not only modified its Customs Intellectual Property Rights Enforcement

¹⁵⁶ Helsinki Court of Appeal *Adidas-Salomon AG v. A*, *HelHO* 2006:20, October 5, 2006.

¹⁵⁷ See Åkesson, *supra* note 143, pp38-39.

¹⁵⁸ See *id.*

¹⁵⁹ Article 86b, The Swiss Federal Act on Patents for Inventions.

¹⁶⁰ para. 3, Art. 8, The Swiss Federal Act on Patents for Inventions.

¹⁶¹ European Union and A Member State - Seizure of Drugs in Transit, Request for Consultations by India, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28; Request for Consultations by Brazil, WT/DS409/1, G/L/922, IP/D/29, 19 May 2010.

Regulation,¹⁶² but also modified the Directive of Trademark Law,¹⁶³ to adopt an approach friendlier to extraterritorial facts.

The Article 10.4 of the Directive of Trademark Law entitles the proprietor of the registered trade mark “to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Member State where the trade mark is registered, without being released for free circulation there, where such goods, including the packaging thereof, come from third countries and bear without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.”¹⁶⁴ However, the above-mentioned entitlement of the trade mark proprietor “shall lapse if, during the proceedings to determine whether the registered trade mark has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No 608/2013, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the registered trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.”¹⁶⁵ EU Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 adopted the same provision in its Article 9.¹⁶⁶

The harmonization of the national trademark systems provided by the Directive must be largely implemented into national law by the Member States from 15 January 2019.¹⁶⁷ Although there is no deadline for the implement of Article 10, Sweden, Denmark, Finland, Germany, UK, Spain, Czech Republic, Slovakia and Hungary have already included a clause similar to Article 10.4 of Directive (EU) 2015/2436 in to their amendments of Trademarks Acts, which entitle the proprietor of a registered trade mark is to prohibit counterfeited goods in external transit in condition of the proprietor is also entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.¹⁶⁸

VI. Proposal for regional harmonization and modification of domestic laws

The review of legal practices in different jurisdictions illustrates that goods in transit are treated quite differently in the industrial property laws in different jurisdictions. Ranging from “manufacturing fiction” which support customs IP enforcement actions against goods in transit under

¹⁶² Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights.

¹⁶³ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

¹⁶⁴ Para. 1 of the Article 10.4 of the Directive of Trademark Law.

¹⁶⁵ Para. 2 of the Article 10.4 of the Directive of Trademark Law.

¹⁶⁶ Article 9.4, Regulation (EU) 2017/1001 of The European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

¹⁶⁷ Article 56, Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

¹⁶⁸ See Bird&Bird, Trademark Directive Tracker: The EU Trade Mark Reform - The biggest change to trade mark law for 20 years, <https://www.twobirds.com/en/in-focus/the-eu-trade-mark-reform/trade-mark-directive-tracker> visited on 20 Dec, 2018.

most situations, to “*Nokia/Philips* approach” which almost denies customs action against mere transit goods, different substantive legal basis results in different solutions. In order to choose the most appropriate solution, it is necessary to explore the policy goals behind those solutions and analyze which approach may reconcile different policy goals.

1. Policy goals behind different approaches

As a matter concerning intellectual property protection and international commodity trade, IP enforcement border measures on goods in transit involve complicated interests. In the international negotiation of IP enforcement border measures, different stake holders have different considerations. Even the same party may be on the different side in different situations. The following are the major policy goals behind the afore discussed approaches.

(1) Protection of domestic market

Traditional border measures, such as border measures on import, aim to protect domestic market from being disrupted by counterfeiting goods. When dealing with *Nokia/Philips* case, CJEU emphasized this concern and adopted the risk of diversion onto domestic market of the Union as a condition for customs detention of goods in transit. The advocates of this consideration emphasize the territorial nature of intellectual property and refuse to extend legal effect of customs IP enforcement action. However, since border measures are extended to export goods, the policy goal of customs IP enforcement has already exceeded the consideration of domestic market.

(2) Impediment of proliferation of IP infringing goods

Along with the trend of globalization, the protection and enforcement of intellectual property rights also becomes more internationalized. Although intellectual property rights are still territorial, it is easier for right holders, especially multinational enterprises, to acquire intellectual property protection in multiple countries under the current international framework. The trade of counterfeit and piracy also becomes increasingly globalized.¹⁶⁹ Counterfeiting and piracy produced in low-protection countries may proliferate globally through the network of international trade.¹⁷⁰ Since “trade routes in counterfeit and pirated goods are complex and subject to dynamic changes across

¹⁶⁹ OECD/EUIPO, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*, OECD Publishing, Paris, 2016, pp12-13. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en> visited on 20 Dec, 2018.

¹⁷⁰ Recital 2, ACTA.

transit points”,¹⁷¹ advocates of border measures against goods in transit try to expand this approach to more countries in order to cope with such complexity. As an innovative approach to impede the global proliferation of IP infringing goods, customs IP enforcement at the transit points aims at blocking the cross-border transportation of counterfeiting goods,¹⁷² not protecting domestic market of the transit country.

(3) Facilitation of international trade

Trade facilitation has always been a primary policy goal of the World Trade Organization. In order to achieve this policy goal, GATT 1994 established the principle of freedom of transit,¹⁷³ TRIPS Agreement obligated its members to “ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade”.¹⁷⁴ As a measure to enforce intellectual property rights, detention of IP infringing goods in transit may have negative influence to the achievement of trade facilitation. In the WTO Dispute Settlement Unit and WTO Council, developing countries, such as India, Brazil and China, expressed their concerns on the conflict between border measures on goods in transit and the principle of freedom of transit.¹⁷⁵

(4) Protection of public health

Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health states that TRIPS Agreement “can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members’ right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all”.¹⁷⁶ In order to achieve this policy goal, the WTO members are allowed “to use, to the full, the provisions in the TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose”, specifically, to use compulsory licenses and parallel importation to fulfil the needs of “WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the pharmaceutical sector”.¹⁷⁷ In the WTO dispute, European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit, generic medicine which is both legal in India, the origin, and Brazil, the destination, was detained by the custom of Netherlands, the country of transit.

¹⁷¹ *Id.*

¹⁷² Xavier Seuba, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*, Cambridge University Press, 2017, p353.

¹⁷³ Article V, Para. 2, GATT 1994.

¹⁷⁴ Recital 1, TRIPS Agreement.

¹⁷⁵ Council debates anti-counterfeiting talks, patents on life, WTO: 2010 NEWS ITEMS, 8 and 9 June 2010, https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_08jun10_e.htm visited on 21 Dec, 2018.

¹⁷⁶ Declaration on the TRIPS agreement and public health, DOHA WTO MINISTERIAL 2001: TRIPS WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001.

¹⁷⁷ *Id.*

Although this dispute has nothing to do with the situation provided by Doha Declaration, it reveals the potential conflict between border measures on goods in transit and protection of public health.

2. Evaluation of different approaches against policy goals

The tension between different policy goals, especially impediment of proliferation of counterfeit and freedom of transit, makes it more difficult to achieve a proper solution to the problem of border measures on goods in transit. In order to find the most proper solution among the different approaches adopted in different jurisdictions in the last decade, it is important to evaluate their compatibility with the above-mentioned policy goals.

(1) Approaches only considering the legal status in the country of transit

As an approach to establish the substantive legal ground of border measures on goods in transit, “manufacturing fiction” regards goods in transit as manufactured in the country of transit. Therefore, customs authority only needs to consider domestic intellectual property laws and authorization of right holder in the country when dealing with goods in transit. This approach provides the simplest solution, but is also accused as unilateralism. Even the goods in transit are legally produced in the country of origin and imported in the country of destination, they would still be regarded as IP infringement by manufacturing fiction. In the WTO disputes initiated by India and Brazil against EU and one of its member states, this approach was accused inconsistent with relevant provisions of the GATT 1994 and of the TRIPS Agreement, creating barriers to legitimate trade, interfering with “the freedom of transit of generic drugs lawfully manufactured within, and exported from, India”.¹⁷⁸ This approach may well achieve the policy goals to protect domestic market and impede proliferation of IP infringing goods, but cannot reconcile to the policy goals to facilitate international trade and protect public health.

When there is no substantive right to prevent IP infringing goods in transit, goods in transit could also be regarded as export, the legal status of the goods in the country of origin and the country of destination would not be considered. The legal effect of such approach and its compatibility with the policy goals to facilitate international trade and protect public health would be similar to those of manufacturing fiction. Even when there is the exclusive right to prevent goods in transit in the domestic intellectual property laws, if there is no restrictive condition for the enforcement of such

¹⁷⁸ Request for Consultations by India, WT/DS408 - European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28, 19 May 2010.

right, the legal effect and compatibility of such approach would still not be different from that of manufacturing fiction or analogy of exportation.

(2) Approach also considering the legal status in the country of origin

Another approach to establish the substantive legal ground for border measures on goods in transit is to draw legal analogy between goods in transit and import. Via this approach, customs authority may detain goods in transit based on the right holder's exclusive right to prevent import. Since the right of import has already been in place in the intellectual property laws in most WTO Members, analogy of importation is simple for customs to apply domestic IP laws when dealing with goods in transit, but the compatibility of this approach with the above-mentioned policy goals could vary considerably under different circumstances.

When being regarded as import, the legal status of the goods in the country of origin shall be considered against the rule of parallel importation. The goods legally authorized by the IP right holder in the country of origin may be treated as legitimate parallel importation in the country of transit under certain circumstances. Compared with manufacturing fiction, this approach could be less harsh, and more compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health. However, this approach may still be used to prevent the transit of goods which are legitimate in the country of destination, and thus may not be completely compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health.

Since there is no consensus on the issue of parallel importation between different nations, TRIPS Agreement also left the flexibility to decide the policy of parallel importation to its members.¹⁷⁹ Parallel import concerning certain type of IP right may not be allowed in certain countries, or may be applied under strict conditions in certain countries.¹⁸⁰ Under such circumstance, legally exported goods in the country of origin may still be detained by the country of transit, thus the legal analogy of import might be less compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health.

(3) Approach also considering the legal status in the country of destination

This approach grants the right to prohibit IP infringing goods in transit to the right holder, while also requires the entitlement of the right holder to prohibit the importation of such goods in the

¹⁷⁹ Article 6, TRIPS Agreement.

¹⁸⁰ Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health further clarified that "[t]he effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge". Paragraph 5(d) of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.

country of destination. Under such condition, this approach may stop the goods in transit infringing IP rights both in the country of transit and the country of destination, while still allows the goods which can be legally imported in the final destination pass through the country of transit. Therefore, it can be more compatible with the policy goals to facilitate international trade and protect public health compared with the above-mentioned approaches.

When determine whether the goods can be legally imported into the country of destination, the customs and judicial authorities should also consider whether the goods constitute parallel importation in the country of destination. Thus, this approach may not only consider the legal status of the transit goods in the country of destination directly, but also consider the legal status of the goods in the country of origin indirectly. Compared with approaches which only consider the legal status in one country or two countries, this approach is more comprehensive. The WTO dispute between India and EU on seizure of generic drugs in transit would not have happened if this approach was adopted.

(4) Approach considering the risk of diversion onto domestic market

This approach requires the customs and judicial authorities to consider the risk of diversion onto domestic market when determine whether goods in transit infringe IP rights in the country of transit. Under such condition, this approach would allow goods in transit without risk of diversion onto the domestic market passing through the country of transit regardless their legal status in the country of origin and the country of destination. Therefore, this approach may be compatible with the policy goals of domestic market protection, trade facilitation and public health.

However, if requiring this as a condition of IP enforcement measures on goods in transit, it will distribute heavy burden of proof on the side of right holders, and practically exclude customs IP enforcement action on mere transit. Thus, this approach cannot be compatible with impediment of proliferation of IP infringing goods.

3. Solutions to related operational issues

After the evaluation of different approaches against different policy goals, it is the time to choose the most appropriate approach which may be acceptable for the countries in the region, and make it practically operational.

(1) Substantive conditions

From the above analyzation, it is obvious that the third approach, namely the approach considering the legal status in the destination, would reconcile with all the policy goals relating to border measures on goods in transit, and meet the needs of different stakeholders in the region of East Asia. This report thus suggests countries in this region to grant an exclusive right to prevent IP infringing goods in transit to right holders, and require the right to prevent importation of the goods in the country of destination as the condition for the right holder to exercise the right of transit in the country of transit.

Policy Goals				IP Enforcement Approaches
Principle (1)	Principle (2)	Principle (3)	Principle (4)	
Yes	Yes	No	No	Approach (1)
Yes	Yes	No	No	Approach (2)
Yes	Yes	Yes	Yes	Approach (3)
Yes	No	Yes	Yes	Approach (4)

Table 1: Compatibility between different approaches and policy goals

(2) Principle of Territoriality

According to the common understanding of territoriality, an IP right is limited to the territory of the state granting it, and can only cover activities occurring within the respective territory.¹⁸¹ Consistency with the principle of territoriality is a major challenge faced by the approach considering the legal status in the destination. Some commentators criticize that the territorial scope of intellectual property rights “is artificially extended”¹⁸² by this approach beyond the border of the transit country.

Due to the cross-border nature of international trade, certain IP rules, such as exclusive rights to prohibit import, export or transit, may have influence on the overseas end of international trade when being applied to the domestic end, and thus have external effect in practice. If the judgement made by the authority on the domestic end is contrary to the legal status of the goods on the overseas end, the external effect of domestic IP rules may cause conflict between the different ends of cross-border trade, and encroach the territorial jurisdiction of the other country.

This result would not happen if the domestic IP enforcement rules may consider the legal status of the goods in the other end of the international trade. Actually, the approach considering legal status in another country has already been adopted when dealing with parallel importation and label

¹⁸¹ Peukert, *supra* note 139.

¹⁸² Martin Senftleben, *Wolf in Sheep’s Clothing? Trade Mark Rights Against Goods in Transit and the End of Traditional Territorial Limits*, IIC (2016) 47, pp941-959.

processing solely for exportation. The first sale legally authorized by a right holder in foreign country is crucial in determination of the legal status of parallel importation in the nation of importation which adopts international exhaustion.¹⁸³ When dealing with label processing solely for exportation, it is crucial to consider whether the manufacturer has the authorization of the trademark holder in the destination of exportation.

The principle of territoriality requires the domestic IP laws apply only to activities within its territory. Due to the territorial nature of intellectual property rights, normally the law of the country for which protection is sought (*lex loci protectionis*), the laws of the jurisdiction in which a legal action is brought (*lex fori*), the law at the place of infringement (*lex loci delicti*), and the law in the country of registration direct to the same law.¹⁸⁴ There is no opportunity to apply domestic law to foreign activities, or foreign law to domestic IP rights.

The principle of territoriality and rules of choice of law and jurisdiction determined by it do not necessarily mean to preclude taking into account acts that were committed outside the jurisdiction however. Based on the accounts for international comity, the principle of territoriality restricts the application of domestic IP law of one country within the territory of another country. For the same reason, it is also appropriate to take extraterritorial facts into account when dealing with IP issues related to cross-border trade. Otherwise, the external effect of domestic IP rules may cause conflict between the different ends of international trade. Actually, considering foreign facts is not contradictory to the principle of territoriality when the domestic IP rules formally counts legal status of cross-border goods in certain foreign countries as a condition of customs action. It is still the application of domestic law, not the application of foreign law to the domestic dispute.¹⁸⁵

(3) Burden of proof

In order to design a set of appropriate substantive rules dealing with goods in transit, it is also important to distribute the burden of proof properly. The EU Trademark Law Directive requires the declarant or the holder of the goods to provide evidence that the proprietor of the registered trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination, in order to make the entitlement of the trade mark proprietor to prevent goods in transit lapse. According to this provision, it seems the trademark owners only need to prove the goods in transit bearing “without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods,

¹⁸³ Alexander von Mühlendahl, Dieter Stauder, “Territorial Intellectual Property Rights in a Global Economy: Transit and Other ‘Free Zones’”, in Liber Amicorum Joseph Straus eds, Patents and Technological Progress in a Globalized World, MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, Volume 6, 2009.

¹⁸⁴ See Peukert, *supra* note 139.

¹⁸⁵ See Peukert, *supra* note 139.

or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.”

The bias of the burden of proof in this provision is criticized as in favour of trademark owners in the country of transit too much.¹⁸⁶ In order to prove that the proprietor of the registered trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination, the declarant or the holder of the goods need to prove the proprietor does not hold a valid trademark registration in the country of destination. As a negative fact, it is difficult to be proven by the defendant. The distribution of the burden of proof might be more balanced if the rule requires the trademark owners in the country of transit also need to prove their entitlement of trademark rights in the country of destination, for example, the valid registration of the trademark, or the judicial protection of an unregistered trademark as well-known trademark.

After the trademark owners in the country of transit prove they also enjoy trademark protection in the country of destination, the declarant or the holder of the goods still has opportunity to deny their entitlement to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination by proving the goods constitute parallel importation, compulsory license or fair use in the country of destination.

(4) Expanding to other industrial property rights

Although the approach considering the legal status in the destination is only available in the area of trademark in EU at present, the possibility to expand such approach to other areas of intellectual property has already been under discussion.¹⁸⁷ The basic issues resolved by this approach in the trademark area, i.e. how to exempt legal trade while still maintain effective IP enforcement against goods in transit, also exist in other areas of intellectual property irrespective of differences in the configuration of different IP rights.¹⁸⁸ The exclusive right granted to trademark owners by the EU Directive may also fit other types of IP rights. Similar approach adopted by the Swiss Patent Act may well support this conclusion.

Since the situations relating to trademark are sometimes even more complicated than patent and design when taking likelihood of confusion and well-known trademarks into account, actually it might be easier to apply this approach to patent and design. For this reason, the EU Trademark Law Directive and Trademark Regulation restrict the subject matter of right of transit to goods bearing “without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark”.¹⁸⁹

¹⁸⁶ See Senfleben, *supra* note178.

¹⁸⁷ See Vincenzo Di Cataldo, Goods in Transit and Trade Mark Law (and Intellectual Property Law?), IIC (2018) 49, pp436-451.

¹⁸⁸ See Senfleben, *supra* note178.

¹⁸⁹ Para.1, Article 10.4, EU Directive of Trademark Law.

From the operational perspective, it might be easier to expand this approach to registered IP rights than to unregistered IP rights, such as copyright and trade secrets, for it might be more difficult to prove the entitlement to prevent importation of unregistered IP rights in the country of destination. Therefore, it is reasonable to conclude that the new approach can “extend their field of application, even by proposing the same rules for the entire field of intellectual property law”,¹⁹⁰ or at least for the areas of registered industrial property rights.

4. Contour of the substantive rights

According to the afore analysis, this report suggests that the states in the region of east Asia, such as Japan, China and Korea, should adopt the right of transit in their industrial property laws, and take the legal status of goods in transit in the country of destination as the condition of the execution of the right of transit. In order to define the substantive right of transit accurately, the proposed provision shall consider at least the following factors.

(1) Subject matters of the right of transit

For patent, utility model and design, similar to the subject matters of other exclusive rights, such as the right of import or export, the subject matters of the right of transit shall cover all infringing goods. For trademarks, the subject matters of the right of transit only include goods bearing without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark, and do not cover goods bearing similar signs for goods which are similar to those in respect of which the trademark is registered.

(2) Definition of “use” or “working”

For the states where the definition of “use” or “working” is provided separately from the scope of the exclusive rights in the industrial property laws, such as Japan and Korea, “carrying in transit” shall be added into the definition of “use” or “working”, parallel with producing, using, assigning, exporting, importing, or offering for assignment an IP protected product. For the state where there is no separate definition of “use” or “working” in the industrial property laws, such as China, “carrying in transit” can be added into the provisions which provide the scope of the exclusive rights.

¹⁹⁰ Cataldo, *supra* note182.

(3) Definition of “transit”

In each industrial property law, there should be a separate provision to provide the definition of “transit”, which should be consistent with the scope of transit provided by relevant provisions in customs laws. Since the expressions of the scope of transit are different in different countries, the expressions of the definition of “transit” in the industrial property laws must also be different in different countries.

In Japanese industrial property laws, “goods in transit” means goods which arrive in Japan for the purpose other than importation, stored in bonded areas, transported under customs transit system as foreign goods, or reshipped from Japan to foreign countries.

In China’s industrial property laws, “goods in transit” means transit goods, transshipment goods, through goods, goods granted with specific duty reduction and exemption, temporary import and export goods, bonded goods and other inward and outward goods for which Customs formalities have not been completed.

In Korea’s industrial property laws, “goods in transit” means transshipment and combined transshipment goods, goods shipment into a bonded area, bonded transportation goods, or temporary unloading goods.

(4) Condition for right of transit

This right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder’s entitlement of IP protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

5. Model Provisions

(1) Japan

A. Patent Act

Article 2

(3) “Working” of an invention in this Act means the following acts:

(i) in the case of an invention of a product (including a computer program, etc., the same shall apply hereinafter), producing, using, assigning, etc. (assigning and leasing and, in the case where the product is a computer program, etc., including providing through an electric telecommunication line,

the same shall apply hereinafter), exporting or importing, carrying in transit¹⁹¹ or offering for assignment, etc. (including displaying for the purpose of assignment, etc., the same shall apply hereinafter) thereof;

(ii) in the case of an invention of a process, the use thereof; and

(iii) in the case of an invention of a process for producing a product, in addition to the action as provided in the preceding item, acts of using, assigning, etc., exporting or importing, carrying in transit or offering for assignment, etc. the product produced by the process.

(iv) “good in transit” in this Act means goods which arrive in Japan for the purpose other than importation, stored in bonded areas, transported under customs transit system as foreign goods, or reshipped from Japan to foreign countries.

Article 68 A patentee shall have the exclusive right to work the patented invention as a business; provided, however, that where an exclusive license regarding the patent right is granted to a licensee, this shall not apply to the extent that the exclusive licensee is licensed to exclusively work the patented invention.

The right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder’s entitlement of patent protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

B. Trademarks Act

Article 2

(3) “Use” with respect to a mark as used in this Act means any of the following acts:

(i) to affix a mark to goods or packages of goods;

(ii) to assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, export, import, carry in transit or provide through an electric telecommunication line, goods or packages of goods to which a mark is affixed;

“good in transit” in this Act means goods which arrive in Japan for the purpose other than importation, stored in bonded areas, transported under customs transit system as foreign goods, or reshipped from Japan to foreign countries.

Article 37 The following acts shall be deemed to constitute infringement of a trademark right or an exclusive right to use:

¹⁹¹ The underlined texts are suggested modification based on the current provisions of industrial property laws. The same shall apply hereinafter.

(ix) Carry in transit goods bearing without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark;

The right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder's entitlement of trademark protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

(2) People's Republic of China:

A. Patent Law

Article 11 After the patent right is granted for an invention or a utility model, unless otherwise provided for in this Law, no unit or individual may exploit the patent without permission of the patentee, i.e., it or he may not, for production or business purposes, manufacture, use, offer to sell, sell, or import, export or carry in transit the patented products, use the patented method, or use, offer to sell, sell or import, export or carry in transit the products that are developed directly through the use of the patented method.

After a design patent right is granted, no unit or individual may exploit the patent without permission of the patentee, i.e., it or he may not, for production or business purposes, manufacture, offer to sell, sell or import, export or carry in transit the design patent products.

"Goods in transit" means transit goods, transshipment goods, through goods, goods granted with specific duty reduction and exemption, temporary import and export goods, bonded goods and other inward and outward goods for which Customs formalities have not been completed.

Article 69 The following shall not be deemed to be patent right infringement:

(1) Any person carries patented goods in transit, if the right holder's entitlement of patent protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

B. Trademarks Law:

Article 57 Any of the following acts shall constitute an infringement on the exclusive rights to the use of a registered trademark:

(8) Carrying in transit goods bearing without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

“goods in transit” means transit goods, transshipment goods, through goods, goods granted with specific duty reduction and exemption, temporary import and export goods, bonded goods and other inward and outward goods for which Customs formalities have not been completed.

The right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder’s entitlement of trademark protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods prove the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

(3) Republic of Korea:

A. Patent Act

Article 2 (Definitions)

The terms used in this Act shall be defined as follows:

3. The term "practice" means any of the following activities:

(a) An invention of a thing: Manufacturing, using, assigning, leasing, or importing, exporting or carrying in transit the thing or offering to assign or lease the thing (including displaying the thing for the purpose of assigning or lease; hereinafter the same shall apply);

(b) An invention of a process: Using the process;

(c) An invention of a process of manufacturing a thing: Using, assigning, leasing, or importing, exporting or carrying in transit the thing manufactured by the process or offering to assign or lease the thing, other than the activities specified in item (b).

(d) “goods in transit” means transshipment and combined transshipment goods, goods shipment into a bonded area, bonded transportation goods, or temporary unloading goods.

Article 94 (Effects of Patent)

A patentee shall have the exclusive right to practice his/her patented invention for business purposes: Provided, That the foregoing shall not apply where an exclusive license of the patent has been granted so that the exclusive licensee can have the exclusive right to practice the patented invention under Article 100 (2).

The right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder’s entitlement of patent protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

B. Trademark Act

Article 2 (Definitions)

(1) The terms used in this Act shall be defined as follows:

11. The term "use of a trademark" means any of the following:

(a) Displaying a trademark on goods or packages of goods;

(b) Transferring or delivering goods or packages of goods on which a trademark is displayed, or exhibiting, exporting, or importing, carrying in transit such goods for the purpose of transfer or delivery;

(c) Displaying a trademark on advertisements for goods, price tags, transaction documents, or other means, and exhibiting or giving wide publicity to the trademark.

(d) "Good in transit" in this Act means goods which arrive in Japan for the purpose other than importation, stored in bonded areas, transported under customs transit system as foreign goods, or reshipped from Japan to foreign countries.

Article 108 (Acts Deemed Infringement)

(1) The following shall be deemed infringement of trademark rights (excluding the right to collective mark with geographical indication) or an exclusive license:

1. Using a trademark identical to a registered trademark of another person on goods similar to the designated goods, or using a trademark similar to the registered trademark of another person on goods identical or similar to the designated goods;

2. Delivering, selling, forging, imitating, or possessing a trademark identical or similar to a registered trademark of another person for the purpose of using or causing a third party to use such trademark on goods identical or similar to the designated goods;

3. Manufacturing, delivering, selling or possessing equipment for the purpose of forging or imitating a registered trademark of another person or causing a third party to forge or imitate such registered trademark;

4. Possessing goods identical or similar to the designated goods bearing a registered trademark of another person or any other similar trademark for the purpose of transferring or delivering such goods.

5. Carrying in transit goods bearing without authorization a trade mark which is identical with the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark;

The right to prevent goods in transit from being released into free circulation shall be lapse if the right holder's entitlement of trademark protection on the same subject matter in the country of destination cannot be proved, or the declarant or holder of the goods proves the right holder cannot prevent the goods being legally imported into the country of destination.

References

AIPPI Question 230: Infringement of trademarks by goods in transit, Answer of Japanese National Group, 2009.

AIPPI, Working Guidelines: Question Q230, Infringement of trademarks by goods in transit, 2009.
Alexander Peukert, Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law (April 19, 2010).
Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in An Age of Globalization, Gunther Handl & Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011.

Alexander von Mühlendahl, Dieter Stauder, “Territorial Intellectual Property Rights in a Global Economy: Transit and Other ‘Free Zones’”, in Liber Amicorum Joseph Straus eds, Patents and Technological Progress in a Globalized World, MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, Volume 6, 2009.

CARMEN OTERO GARCÍA CASTRILLÓN, Protection of Intellectual Property through border measures in the European Union, AIDA (ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D’AUTORE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO), Anno XXI.

Donald S. Chisum, Chisum on Patents, LexisNexis.

Gustaf Åkesson, Counterfeit goods in transit: A study regarding counterfeit goods in transit and liability of intermediaries, Master thesis, Faculty of Law of Lund University, 2010.

Henning Grosse Ruse-Khan, A Trade Agreement Creating Barriers to International Trade? ACTA Border Measures and Goods in Transit, 26 American University International Law Review (2011).

KIPO, Understanding the Patent Act of the Republic of Korea, 2010.

Martin Senftleben, Wolf in Sheep’s Clothing? Trade Mark Rights Against Goods in Transit and the End of Traditional Territorial Limits, IIC (2016) 47.

Nobuhiro Nakayama, Patent Law, 2nd ed., Koubundou Publishers, 2012.

Nobuhiro Nakayama, Patent Law, 3rd ed., Koubundou Publishers, 2016.

OECD/EUIPO, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, Paris, 2016.

Oliver Vrans, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, Wolters Kluwer, 2018.

Oliver Vrans, Marius Schnelder ed., Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU, 2nd Edition, Oxford, 2012.

Peter Drahos, Bilateralism in Intellectual Property, Oxfam Research Report, 2001.

Thomas Cottier, Pierre Veron ed., Concise International and European IP Law, Wolters Kluwer, 2011, 2nd edition.

Timothy P. Trainer, Border Enforcement of Intellectual Property, Ocean Publications, Inc., 2000.

Timothy P. Trainer, Vicki E. Allums, Border Enforcement of Intellectual Property, Thomson Reuters, 2018 edition.

Tsuneyuki Yamamoto, Essentials of Unfair Competition Prevention Law, 4th ed.

Vincenzo Di Cataldo, Goods in Transit and Trade Mark Law (and Intellectual Property Law?), IIC (2018) 49.

Xavier Seuba, The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, 2017.

Zhang Naigen, Enforcement of intellectual property rights in Special Customs Surveillance Zones of China, Research Papers from the 2013 WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law, Compiled by the WIPO Academy and the WTO Intellectual Property Division.

目次

I. はじめに.....	1
II. トランジット貨物と、税関における知的財産権の行使のための水際措置	2
1. トランジット貨物の定義	2
2. トランジット貨物に関する知的財産権の行使のための水際措置	3
III. トランジット貨物に対する水際措置をめぐる国際的枠組み	5
1. トランジット貨物に対して知的財産権の行使のための水際措置をとる義務	5
2. 国内法令に対する制限	7
3. 国内法への配慮と地域レベルでの制度調和	10
IV. トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための措置を定める国内規定	11
1. 日本の関税法におけるトランジット貨物の範囲	11
2. トランジット貨物に対する税関による知的財産権の行使のための水際措置	13
3. 産業財産権法に存在する対応する実体規定	15
V. トランジット貨物の取扱方法の比較分析	18
1. 中華人民共和国	18
2. 韓国.....	21
3. 米国.....	24
4. 欧州連合.....	29
VI. 地域の制度調和と国内法の改正に関する提案	36
1. 各取扱方法の背後にある政策目標	36
2. 政策目標の各取扱方法に対する評価	38
3. 関連する運用上の問題の解決方法	41
4. 実体法上の権利の範囲	45
5. モデル規定	47

I. はじめに

TRIPS協定にはトランジット貨物への水際措置の適用を義務付ける規定がないものの、例えば偽造品の取引の防止に関する協定、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）、日・オーストラリア経済連携協定、米韓自由貿易協定、中韓自由貿易協定など、東アジア地域に関連する幾つかの重要な多国間、地域的及び二国間の貿易協定にはいずれもトランジット貨物に対する水際措置に関する規定が盛り込まれている。

日本と韓国のいずれの関税法も、国際協定の内容に沿って、知的財産権侵害貨物の通過を阻止するよう税関当局に要求しており、中韓自由貿易協定でも、トランジット貨物に対する水際措置をとるよう要求している。東アジア地域においては、トランジット貨物への水際措置について制度調和させる十分な機会が存在すると思われる。しかし、これらの国々の産業財産権法では輸入と輸出に関する権利しか定めていない。これらの国々の産業財産権法はいずれも、そのような水際措置の根拠となる、トランジット貨物を阻止するための実体法上の権利を明確には規定していない。また、トランジット貨物が国内の産業財産権を侵害しているかどうかを税関が判断するための法的基準も欠いている。

本調査研究では、トランジット貨物への知的財産権の行使に関係する三つの問題について論ずる予定である。最初の問題は、産業財産権法においてトランジット貨物という概念をどのように明確にし、通常の輸入及び輸出の場合と区別するか、である。第二の問題は、知的財産権の行使のための水際措置の根拠となる実体規定をどのようにして国内の産業財産権法に盛り込むか、である。第三の問題は、トランジット貨物に対する水際措置をどう制限し、それによって原産国、仕向地及び通過国の利益を調整し、そのような措置を地域レベルでどう調和させるかである。

TRIPS協定成立後のポストTRIPS時代において、トランジット貨物に対する水際措置をTRIPSプラスの知的財産権行使のための措置として受け入れる多国間、地域的及び二国間の貿易協定が増えている。同じ期間に、そのような措置がTRIPS協定の8条2項及び40条1項と適合しないものであり、正当な貿易の障害となる可能性を懸念し始める研究成果がますます増えている。インドとブラジルがEUとその加盟国による医薬品の差押えに対する訴えをWTO DSUに提起したのを受け、EUは、その商標法指令に定める税関における知的財産権の行使のための措置とこれに関連する規定の調整に着手した。EUにより導入され、仕向国におけるトランジット貨物の法的地位を考慮するこの取扱方法は影響力を増し始めている。

トランジット貨物は、税関における知的財産権の行使に関係する他の対象とは

分け、独立した対象として扱うべきである。トランジット貨物への水際措置は、その根拠となる実体規定が国内産業財産権法に存在しなければそれだけで成立することはできない。国内産業財産権法により、侵害トランジット貨物の解放を阻止する権利を権利者に付与すべきである。トランジット貨物の適切な取扱方法は、仕向国におけるトランジット貨物の法的地位を考慮に入れ、権利者が当該貨物が仕向国に輸入されるのを禁止する権利をも有する場合にのみ、侵害トランジット貨物の解放を阻止することを権利者に認めるものでなければならない。このような取扱方法に基づけば、トランジット貨物への水際措置の制度調和により、東アジア地域の貿易相手間の利益を調整することができる。

II. トランジット貨物と、税関における知的財産権の行使のための水際措置

1. トランジット貨物の定義

「トランジット貨物」の概念は、裁判管轄により変わってくる。例えば、日本の関税法には「トランジット貨物」を定義する規定がないものの¹、「保税運送」という概念が存在する。韓国関税法にも「トランジット貨物」を定義する規定が存在せず、「積替え」を定義する規定のみが存在する²。中国関税法では、「トランジット貨物」について比較的狭い概念を採用しており、「陸送で領土を通過するもの」³のみを対象にしている。多くの国際条約により規定されている問題である以上、国際的な文脈から一般に受け入れられている定義を探した方がよい。

「トランジット貨物」の概念は、工業所有権の保護に関するパリ条約及び知的所有権の貿易関連の側面に関する（TRIPS）協定に盛り込まれているものの、トランジット貨物に水際措置を適用する義務を加盟国に一切負わせていない⁴。TRIPS協定では、知的財産権の行使のための水際措置に関連する貨物を輸入貨物、輸出貨物及びトランジット貨物という三つの範疇に分類しているものの、トランジット貨物を定義していない。

貨物の貿易を専門に扱うWTOの協定である「関税及び貿易に関する一般協定」

¹ AIPPI Question 230: Infringement of trademarks by goods in transit, Answer of Japanese National Group, 2009を参照。

² 2015年韓国関税法2条14項。

³ 2017年中華人民共和國関税法100条。

⁴ TRIPS協定の脚注13：「権利者によって若しくはその承諾を得て他の国の市場に提供された貨物の輸入又はトランジット貨物については、この手続を適用する義務は生じないと了解する」。

(GATT 1994) には、トランジット貨物の定義が存在する。GATT 1994では、トランジット貨物の概念を次のように定義している。「貨物(中略)は、一締約国の領域のそれらの通過が、積替え、倉入れ、荷分け又は輸送方法の変更を伴うかどうかを問わず、その締約国の国境外から始まり国境外に終るその通過の全行程の一部に過ぎないときは、その領域を通過しているものとみなす」⁵。

偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)や米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)など、ポストTRIPS時代の一部の多国間及び地域的な貿易協定では、トランジット貨物をさらに保税運送と積替えという二つの範疇に分類している⁶。こうした協定では、改正された税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約(改正京都規約)を参照することにより、「保税運送」については、貨物を一の税関官署から他の税関官署まで税関管理の下に運送する税関手続⁷、「積替え」については、輸入及び輸出の双方を扱う一の税関官署の区域内で、税関管理の下に輸入の運送手段から輸出の運送手段に貨物を移し替える税関手続、であると定義している⁸。改正京都規約では、保税蔵置場やフリーゾーンを保税運送や積替えとは区別しているため、貿易協定によっては、トランジット貨物に似た状況として、保税蔵置場やフリーゾーンに言及しているものもある⁹。

国際的な基準で見た場合、通過中であるとは、外国貨物に対し、輸出入の際に必要なとされる(自由な流通のための解放)手続を踏むことなく、税関管理のもとで通過国の領域を一時的に通過することを認める通関手続である。広義の通過には、「積替え、荷分け、倉入れ、保税蔵置、保税倉庫への保管、フリーゾーンにおける保管、及びその他の貨物が自由な流通のために解放されず、税関管理の下に置かれる税関手続が含まれる場合もある」¹⁰。

2. トランジット貨物に関する知的財産権の行使のための水際措置

税関当局では、国際通過を円滑に行うため、トランジット貨物に対する関税と税金の徴収を停止し、トランジット貨物に簡素化された管理手続と書類手続を適用しているものの、これはトランジット貨物が税関による監督を受けないという意味ではない。TRIPS協定とACTAでは知的財産権の行使のための水際措置をトランジット貨物に適用することを加盟国に要求していないものの、そうする地域的

⁵ GATT 1994 5条1項。

⁶ ACTA 5条(i)、USMCA 20.84条5項。

⁷ ACTA 5条(f)。

⁸ ACTA 5条(n)。

⁹ USMCA、中韓自由貿易協定、米韓自由貿易協定を参照。

¹⁰ AIPPI, Working Guidelines: Question Q230, Infringement of trademarks by goods in transit, 2009.

又は二国間の貿易協定が増え始めている¹¹。トランジット貨物に関する知的財産権の行使のための水際措置に対応するため、EU加盟国、韓国、日本、メキシコなどの多くの国々が、既に関税法を改正している。

知的財産権の行使のための税関手続の第一歩は、知的財産権侵害の疑いのあるトランジット貨物の移動を一時的に規制するための暫定措置をとることである。税関当局は、自らの発意（職権）により、侵害の疑いのあるトランジット貨物の解放を停止することができる。知的財産権が侵害されていることを示す一応の証拠を税関当局が入手した場合、その税関当局は、自らの発意により行動し、トランジット貨物の解放を停止することができる。権利者は、知的財産権侵害貨物が通過するおそれがあると疑うに足りる有効な理由及び十分な証拠を有する場合、そうした貨物の自由な流通のための解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる。

また、税関当局は、自由な流通のための貨物の解放を停止する条件として、合理的な担保又は同等かつ十分な保証を提出するよう申立人に求める権限を有する。また、そのような貨物の所有者、申告人、又は荷受人も、関税法により定める条件に従い、権利者を侵害から保護するに足る額の担保の預託と引換えに自分たちの貨物の解放を要求する権利を有する。

税関による暫定措置は、司法その他の独立した当局の審査を受けるものとする。申請人は、停止に関する通知の送達を受けてから関税法の定める期間（例えば10営業日）以内に事件の本案に関する決定に至る手続を開始するか又は貨物の解放の停止を延長するよう、正当な権限のある当局に対し暫定措置の申立てを提出しなくてはならず、さもなければ貨物が解放される。税関が水際措置を職権で講じた場合、当該貨物の所有者、申告人、又は荷受人も、類似の手続に従い、停止について権限のある当局に上訴する権利を有する。

税関その他の権限のある当局は、恒久的な救済措置として、差止めによる救済を決定する権限を有するだけでなく、司法審査に服することを条件として、侵害貨物の廃棄又は処分を命ずる権限をも有する。TRIPS協定では、模倣商標物品の処分に関して、例外的な場合を除き、違法に添付された商標を単に削除したのみにとどまるような物品の流通経路への解放を認めていない¹²。

¹¹ USMCA、中韓自由貿易協定、米韓自由貿易協定を参照。

¹² トランジット貨物に関する手続及び措置と、輸出入に関する手続との間に大きな違いは存在しない。詳細なルールについてはTRIPS協定3部4条その他の多国間、地域的又は二国間の貿易協定を参照。

Ⅲ. トランジット貨物に対する水際措置をめぐる国際的枠組み

1. トランジット貨物に対して知的財産権の行使のための水際措置をとる義務

知的財産権の行使のための水際措置の国際的枠組みの法源である¹³工業所有権の保護に関するパリ条約（パリ条約）と、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約（ベルヌ条約）は、知的財産権保護の最低限の基準として、模倣品及び著作権侵害貨物が輸入される際にこれを差し押さえることを規定している。パリ条約9条及び第10条は、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている場合に「不法に商標又は商号を付した産品」及び「産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている」貨物が同盟国に輸入される際にこれを差し押さえることができる」と規定する¹⁴。また、ベルヌ条約16条でも、著作物を侵害するコピー及び「当該著作物が保護を受けない国又は受けなくなつた国において作成された複製物」が「当該著作物が法律上の保護を受ける同盟国」に輸入される際にこれを差し押さえることができると規定する¹⁵。しかしながら、これらの条約は、輸出貨物及びトランジット貨物について、水際措置を適用することを加盟国に義務付けていない¹⁶。

TRIPS協定は、知的財産権の行使のための水際措置を輸出貨物及びトランジット貨物にまで拡大しなかったものの、WTOの紛争解決メカニズムがそのような規定の拘束力及び効果を高めている。輸出貨物とトランジット貨物に対する水際措置は、TRIPS協定における知的財産権の行使の最低基準を構成しないものの、この二つの対象の表現は異なる。輸出向けの貨物については肯定的に表現されている。「加盟国は、自国の領域から輸出されようとしている侵害貨物の税関当局による解放の停止についても同様の手続を定めることができる」¹⁷。これに対して、トランジット貨物及び並行輸入品については否定的に表現されている。「権利者によって若しくはその承諾を得て他の国の市場に提供された貨物の輸入又はトランジット貨物については、この手続を適用する義務は生じないと了解する」¹⁸。TRIPS協定は、トランジット貨物に水際措置を適用するかどうかを柔軟に判断す

¹³ Olivier Vrins, Marius Schneider ed., *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU*, Oxford University Press; 2nd edition, 2012, pp52-54を参照。

¹⁴ パリ条約9条及び第10条。

¹⁵ ベルヌ条約16条。

¹⁶ 「当局は、通過の場合には、差押えを行うことを要しない」。パリ条約9条（4）。

¹⁷ TRIPS協定51条。

¹⁸ TRIPS協定脚注13。

ることを加盟国に認めているように見えるものの、41条はTRIPSプラスにより強化された知的財産権の行使のための措置の上限を構成するとし、トランジット貨物に対する水際措置が正当な貿易の障害になってはならないと主張する加盟国も一部に存在する¹⁹。

ポストTRIPS時代において、トランジット貨物に対する水際措置をTRIPSプラスの典型的な知的財産権の行使法として採用する多国間、地域的、二国間の貿易協定が増え始めている。ACTAの締約国は、「侵害の疑いのあるトランジット貨物について（中略）手続を採用し、又は維持すること」²⁰を選択できる一方、TPPでは、トランジット貨物に対する水際措置を職権により適用する²¹か、又は「現地の荷受人を伴わずに検査し、かつ、その国の領域を經由して積替えられ、他の締約国の領域を仕向先とする貨物に関して入手可能な情報」を提供するかのいずれかを選択するよう締約国に要求している²²。米国・メキシコ・カナダ協定、米韓自由貿易協定、中韓自由貿易協定及び日・オーストラリア経済連携協定などの多くの地域的又は二国間の貿易協定では、さらに、知的財産権の行使のための水際措置を、若干異なる方法ではあるものの、トランジット貨物に適用するよう締約国に義務付けている。米国式の貿易協定の大半は、侵害の疑いのあるトランジット貨物について職権による税関措置のみを要求しているものの²³、他に、職権によるものと権利者の要請に応じたものの両方の税関措置を要求する協定も存在する²⁴。

トランジット貨物に対する水際措置を義務付けるような貿易協定に参加している締約国の数は限られているものの、その影響と法的効果を過小評価するべきではない。第一に、こうした協定の大半について、これを結んでいるのが主に先進国又は国際貿易に関するルールの形成に影響力を有する国々である。これらの国々の貿易交渉における立場が強いため、そのことがTRIPSプラスにおいて知的財産権の行使のための水際措置を促進する効果を高めている。

第二に、TRIPS協定における最恵国待遇により、地域的又は二国間の貿易協定におけるTRIPSプラスの取扱方法の法的効果が増幅される可能性がある。TRIPS協定では、最恵国待遇について、「知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他の全加盟国の国民に対し即時かつ無

¹⁹ European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit - Request for Consultations by India, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28, 19 May 2010を参照。

²⁰ ACTA 16条2項。

²¹ 環太平洋パートナーシップ協定、第18章 知的財産、18.76.5条。

²² 環太平洋パートナーシップ協定脚注123。

²³ 米国・メキシコ・カナダ協定、米韓自由貿易協定。

²⁴ 中韓自由貿易協定と日・オーストラリア経済連携協定

条件に与えられる」²⁵ことを要求している。知的財産権の行使のための水際措置は、「一般的な性格を有」する「法の執行」ではなく、「知的所有権の保護に特に限定され」²⁶るため、そのような措置はTRIPS協定4条(a)により免除されない。WTO加盟国が、知的財産権の行使のための水際措置をトランジット貨物に適用することを約束し、それによって他の国に利益を与えるような国際協定を締結する場合、最恵国待遇の原則に基づき、その加盟国は常に、その待遇を他の全てのWTO加盟国に与える義務を負う²⁷。

2. 国内法令に対する制限

(1) 貿易をゆがめ又はその障害となること

TRIPS協定1条1項は、加盟国がTRIPS協定の規定を実施すると規定するため、TRIPS協定は一般に最低基準に関する協定とみなされている²⁸。加盟国は、TRIPS協定に規定される知的財産権保護の最低基準を実施する義務を負い、これは、TRIPS協定による義務の下限を構成する。また、同条では、加盟国がTRIPS協定において要求される保護よりも広範な保護を実施することも認めている。したがって、この条文は、TRIPSプラスの基準を委任する規定とみなされている。TRIPSプラスの取扱方法の重要な要素である、地域的及び二国間の貿易協定におけるトランジット貨物に対する水際措置は、既にTRIPS協定51条で定める最低基準を超えている。この場合の問題とは、拡大し続ける知的財産の水際保護の上限をどう設定するかである。

WTOに提訴された、通過中のジェネリック医薬品の差押えをめぐるEUとその加盟国との紛争において、インドとブラジルは、WTOのTRIPS協定に、知的財産権の行使の最低基準だけでなく、最高基準も含まれるという新たな考え方を提起した²⁹。1条1項では、あくまでも「この協定の規定に反さないことを条件として」WTO加盟国がTRIPS協定において要求されるよりも広範な保護を実施することを明示的に認めている³⁰。第1条では、どの規定が最高基準を構成するのかを明示していな

²⁵ TRIPS協定4条1項

²⁶ TRIPS協定4条(a)。

²⁷ Peter Drahos, *Bilateralism in Intellectual Property*, Oxfam Research Report, 2001を参照。

²⁸ Thomas Cottier, Pierre Veron ed., *Concise International and European IP Law*, Wolters Kluwer, 2nd edition, 2011, p10を参照。

²⁹ Henning Grosse Ruse-Khan, *A Trade Agreement Creating Barriers to International Trade? ACTA Border Measures and Goods in Transit*, 26 *American University International Law Review* (2011), p645を参照。

³⁰ TRIPS協定1条1項。

いものの、インドとブラジルは、前文1段、8条2項、及び41条1項が、トランジット貨物に関連する知的財産権の行使のための措置に対する制限を構成すると主張した。

TRIPS協定では、前文1段において、「知的所有権の有効かつ十分な保護」を促進しつつ、「国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させ」るために、加盟国が「知的所有権の行使のための措置及び手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保」しなければならないと述べる³¹。8条2項では、加盟国が、「権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用防止のため」の適当な措置をとることを提案している³²。41条1項では、さらに、知的財産権の行使手続を「正当な貿易の新たな障害となることを回避（中略）するような態様で適用する」³³と規定する。

TRIPS協定の上記の規定から、WTO加盟国の国内法による知的財産権の行使のための水際措置が正当な貿易を損なってはならないことは明白である。加盟国はトランジット貨物に対して知的財産権の行使のための水際措置を採用する義務を負っているものの、その水際措置は、これらの規定の定める最高基準により制限されなければならない。正当なトランジット貨物を水際措置の対象から除外できるのであれば、その取扱方法は貿易の障害とはみなされない可能性がある。

何が除外すべき正当な貿易を構成するのかを明示した正式な記述は存在しない。国際的な場において、これまでに関連する二つのケースが議論された。一つ目は、インド及びブラジルが、EUとその加盟国に対して提起したWTO紛争におけるケースである。この紛争では、オランダの税関により留置された医薬品が、原産国（すなわちインド）と仕向国（すなわちブラジル）のいずれにおいても特許保護を受けていなかった。この紛争は、少なくとも原産国と仕向国の両国において正当なトランジット貨物は、TRIPS協定41条により規定される正当な貿易を構成し得ることを示している³⁴。

もう一つは、TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言に規定される医薬品の正当な国際貿易である³⁵。WTOでは、公衆衛生の危機に直面する開発途上国に配慮するために、こうした国々がジェネリック医薬品を輸入するために強制実施権と消尽論を利用することを認めている。その宣言によれば、インド・EU間の紛争に関与したジェネリック医薬品だけでなく、強制実施権に基づき製造及び輸出され

³¹ TRIPS協定前文1段。

³² TRIPS協定8条2項。

³³ TRIPS協定41条1項。

³⁴ European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit - Request for Consultations by India, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28, 19 May 2010を参照。

³⁵ TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001。

る医薬品、並びに権利者の許諾を得ていないジェネリック医薬品の仕向国への並行輸入も正当な貿易を構成し得る。

(2) 通過の自由

国境を越える貨物貿易の取扱方法の一つとしてのトランジット貨物に対する水際措置についても、物の貿易に関するWTOの制度の要件を遵守する必要がある。最も重要な文書がGATT 1994である。GATT 1994の第5条では、「他の締約国の領域へ向かうか又は他の締約国の領域から来る通過運送に対しては、国際通過に最も便利な経路によつて各締約国の領域を通過する自由」を与えると規定する³⁶。2014年には、貿易円滑化協定により、GATT 1994の第5条で定義している通過の自由という重要な原則が強化された。トランジット貨物に対するWTO加盟国内における知的財産権の行使のための水際措置が通過の自由を損なう場合、WTOの義務に違反するとみなされる可能性がある。

GATT 1994の第5条の文言、及びコロンビア入国港パネル報告書（Panel Report of Colombia-Ports of Entry）の解釈によれば、通過の自由の原則は、国際通過に最も便利な経路による自国の領域の通過を確保することを加盟国に要求するものであるに過ぎない³⁷。オランダなど、国際貿易ネットワークの重要な結節点に位置する国々ほど、トランジット貨物に対する水際措置が最も便利な経路による通過運送の妨げになる可能性が高いため、こうした国々の通過の自由の原則を制限した場合の効果が、同じ立場にない国々に対する以上に過酷なものになる可能性がある。

トランジット貨物に対する水際措置が通過の自由を侵害するかどうかを判断するには、通過の自由の範囲を考慮するだけでは不十分であり、通過の自由に対する例外も考慮するべきである。これに関連して重要性を持つ例外規定が、第一にGATT 1994の5条3項である。この規定によれば、「関税に関して適用される法令を遵守しなかつた場合を除くほか」、通過運送を「不必要に遅延させ、又は制限してはなら」³⁸ない。知的財産権を侵害する貨物は関税法令に違反しているため、関税法の重要な要素であるトランジット貨物に対する水際措置がこの例外に該当する可能性がある。

次に重要な例外が、GATT 1994の20条（d）に規定されるものである。この規定

³⁶ GATT 1994 5条2項。

³⁷ WTO Panel Report, Colombia - Indicative prices and restrictions on port of entry, WT/DS366/R, 27 April 2009, para. 7, p401を参照。

³⁸ GATT 1994 5条3項。

によれば、「この協定の規定は、締約国が次のいずれかの措置を採用すること又は実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置を、同様の条件の下にある諸国の間において任意の若しくは正当と認められない差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で、適用しないことを条件とする。(中略) この協定の規定に反しない法令((中略) 特許権、商標権及び著作権の保護に関する法令並びに詐欺的慣行の防止に関する法令を含む。)の遵守を確保するために必要な措置」³⁹。知的財産権を行使する方法として、トランジット貨物に対する水際措置がGATTにより要求される方法により適用される場合、その措置がこの例外に適合する可能性が十分にある。

通過の自由に関連する義務及び例外の包括的な分析を行った結果、トランジット貨物に対する適切に構成された水際措置がGATT義務に適合する可能性が十分にあると結論付けることができる。また、このような水際措置を採用する多国間及び二国間貿易協定の最近の動向も、この結論を支持する可能性がある。しかしながら、国内の立法者は、トランジット貨物に対する水際措置がWTOルールに基づく複雑な要件に適合するよう、こうした措置に適切な条件を適用することを忘れるべきではない。

3. 国内法への配慮と地域レベルでの制度調和

TRIPS協定、GATT、ACTAにはトランジット貨物を定義する規定が存在し、また、TPP、USMCA及び一部の二国間貿易協定ではトランジット貨物に関する知的財産権の行使のための水際措置を要求している。さらに、これらの協定は、水際措置の種類と税関による知的財産権の行使のための措置も規定するものの、これらの協定のいずれもこうした措置の実体法上の条件を明確にしていない。税関には、知的財産権を侵害する疑いのあるトランジット貨物を差し押さえる権限が明示的に与えられているものの、これらの協定では、トランジット貨物が知的財産権侵害を構成するかどうかを判断する方法について指示していない。原産国、通過国及び仕向国のどの法域の法律を適用すべきであるのか、権利者がトランジット貨物の通過を阻止する実体法上の権利を持たない場合でもトランジット貨物を差し押さえる権限が税関にあるのかどうか、トランジット貨物を差し押さえるかどうかを決定する際に原産国及び仕向国における問題の貨物の法的地位を考慮すべきであるのかどうかなど、いずれの問題も上記の国際協定により解決されない。

トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための水際措置について定め

³⁹ GATT 1994 20条 (d)。

る実体規定が存在しないため、貿易問題に関する現在の国際的枠組みは法的に大きな不確実性を残している。このようなあいまいさはそのような問題をめぐる原産国、仕向国及び通過国間の貿易紛争の原因となる一方、そのような問題に関連して国内法令を適用し、地域レベルで制度調和を進める余地も残されている可能性がある。通過中のジェネリック医薬品の差押えをめぐってインド及びブラジルがEUとその加盟国に対して提起したWTO紛争の最終的な決着はついていないものの、この問題に関する国際的な議論は、一部の法管轄におけるトランジット貨物に対する水際措置の、TRIPS協定、TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言、並びにGATTにおける通過の自由の原則との整合性をめぐって公衆の懸念を引き起こした。水際措置を適用するための一国による、すなわち原産国及び仕向国におけるトランジット貨物の法的地位を考慮せずに通過国の国内知的財産権法のみを適用する取扱方法は、適法な貿易に対する障害となり、公衆衛生の危機にある国々のジェネリック医薬品へのアクセスを損ない、通過の自由を危うくする危険性がある。知的財産権の行使のための水際措置をトランジット貨物に適用する義務の履行方法に関する実体法上の条件を国内法で柔軟に定める余地があるにしても、国内法令により実体法上の条件を定める際は、国際貿易協定の上記の原則を指針とし、その制限に服さなければならない可能性がある。

IV. トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための措置を定める国内規定

1. 日本の関税法におけるトランジット貨物の範囲

TRIPS協定、ACTA、TPPなど、日本が調印した複数の国際協定には「トランジット貨物」の概念が存在するものの、国内関税法や産業財産権法ではこの概念について特に規定していない。日本の関税法では、「トランジット貨物」の概念が「外国貨物」の概念に包含される可能性がある。関税法上の「外国貨物」とは、「輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物（外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。）で輸入が許可される前のもの」⁴⁰をいう。したがって、外国貨物は、通関後の輸出貨物、通関前の輸入貨物、通関が必要とされないトランジット貨物という三つの範疇に分けることができる。

日本の関税法及び産業財産権法では、トランジット貨物を保税運送と積替えに分けていないものの、日本の法制度にもこうした概念は存在する。関税法におい

⁴⁰ 日本関税法2条1項3号。

て、保税運送は、「開港、税関空港、保税地域、税関官署及び（中略）税関長が指定した場所相互間」における外国貨物の運送であると定義される⁴¹。日・オーストラリア経済連携協定（JAIPA）では、「積替え」を、「千九百七十三年五月十八日に京都で作成された税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約（その改正を含む。）において」定義されるものであると定義している⁴²。

「知的財産権侵害貨物の水際取締りに関するワーキンググループ」によれば、関税法における国境を越える貨物は、（1）領海を通過する場合、（2）領海における積替え、（3）接岸中であるが陸揚げしない場合、（4）陸揚げを予定して接岸中である場合、（5）仮に陸揚げされた場合、（6）輸出、（7）輸入、及び（8）積戻し、の8種類に分けられる⁴³。この8種類のうち、（2）、（3）、（4）、（5）、及び（8）は、本調査研究でいうトランジット貨物に含まれる可能性がある。

国際的な分類方法と国内的な分類方法との違いから、日本の関税法における貨物の種類を国際協定におけるものと一致させるのは困難である。「領海における積替え」が積替えの一種であることは確実である一方、陸揚げを予定して接岸中である場合、仮に陸揚げされた場合及び積戻しは、状況に応じて積替え又は保税運送を構成する可能性がある。陸揚港と再船積港が同じ税関の管理下にある場合、そのような種類の行為が積替えを構成する可能性がある一方、陸揚港と再船積港を管理する税関が異なる場合にはそのような種類の行為が保税運送を構成する可能性がある。

⁴¹ 日本関税法63条。

⁴² 日・オーストラリア経済連携協定16・18条 国境措置に係る権利行使。

⁴³ 知的財産権侵害貨物の水際取締りに関するワーキンググループ、通過貨物取締りに係る当面の課題と論点（日本語）。

<http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022127/www.mof.go.jp/singikai/kanzegaita/siryou/kanc191127/kanc191127c.pdf>（2018年11月15日に閲覧）。

水際取締りににおける貨物の流れ

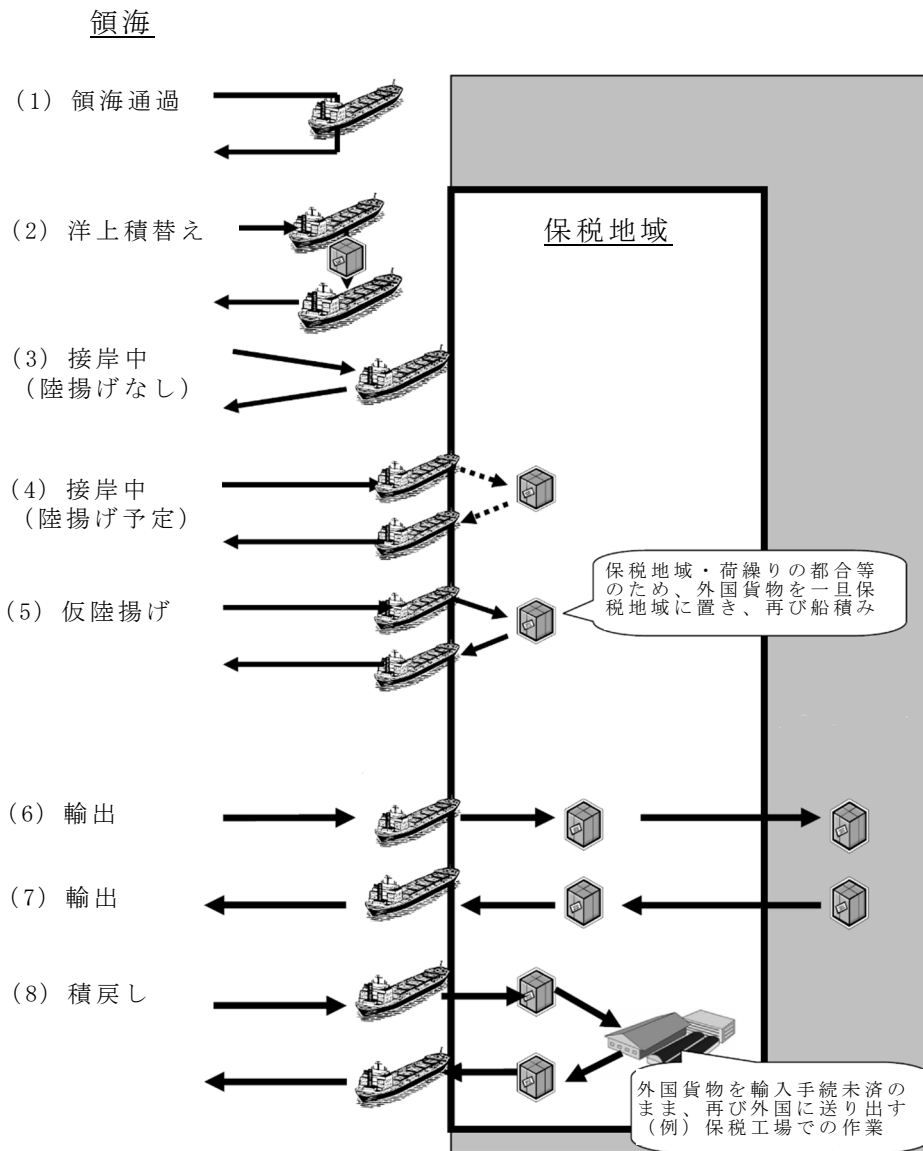


図1： 水際取締りににおける貨物の流れ⁴⁴

2. トランジット貨物に対する税関による知的財産権の行使のための水際措置

日本の関税法には、知的財産権侵害トランジット貨物に対する税関管理について定める八つの規定が存在する。関税法における、国境を越える貨物が五つの状態にある場合に税関による知的財産権の行使のための措置の対象となる可能性がある。

一つ目は、保税地域における外国貨物の保管である。30条2項では、輸入の目

⁴⁴ 著者によって英訳されている。日本語版、同上を参照。

的以外の目的で日本に到着した知的財産権侵害貨物（回路配置利用権のみを侵害するものを除く）は、保税地域に置いてはならないとしている。同条では仮に陸揚げされた状態を対象としていると考えられている⁴⁵。

二つ目が保税運送である。65条の3では、輸入の目的以外の目的で日本に到着した知的財産権侵害貨物（回路配置利用権のみを侵害するものを除く。）を外国貨物として保税運送することを禁じている。

三つ目が輸出である。69条の2は、貨物を輸出するための税関措置を規定する。その3項及び4項は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品並びに不正競争防止法の2条及び19条に定める行為を組成する物品の輸出に対する税関による知的財産権の行使のための措置の範囲を規定する。

四つ目は輸入である。69条の11では貨物を輸入するための税関措置を規定する。9項及び10項は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品並びに不正競争防止法の2条及び19条に定める行為を組成する物品の輸入に対する税関による知的財産権の行使のための措置の範囲を規定する。

五つ目が積戻しである。75条では、税関が、日本から外国への外国物資の積戻しに69条の2から69条の10までの規定を準用することを認めている。したがって、税関は、輸出に関する措置及び手続を積戻しに適用することができる。

日本における税関による知的財産権の行使のための水際措置には、申立て及び職権による措置が含まれる。69条の2、69条の11及び75条にのみ、知的財産の権利者が申立てにより税関による知的財産権の行使のための措置を開始できると規定されている。したがって、申立てによる税関措置は、知的財産権侵害貨物の輸出、輸入及び積戻しの場合にのみ適用できる。

また、関税法では、輸出、輸入及び積戻しの場合について税関の職権による知的財産権の行使のための水際措置を規定している。108条の4は、69条の2及び75条に違反する者に対する刑事罰を定める。知的財産権侵害貨物の輸出又は積戻しをした者は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」⁴⁶。109条では、69条の11に違反した者に対する刑事罰を定める。知的財産権侵害貨物の輸入をした者は、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」⁴⁷。

保税地域における保管及び保税運送には、職権による税関措置のみを適用でき

⁴⁵ 2018年11月1日に関税局業務課知的財産調査室職員を対象に行ったインタビュー。

⁴⁶ 日本関税法108条4項。

⁴⁷ 日本関税法109条。

る。109条の2の2項では、30条及び65条の3に違反する者に対する刑事罰を定める。知的財産権侵害貨物を保税地域に保管し、又は当該貨物を保税運送制度の下で外国貨物として運送する者は、「十年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」⁴⁸。

これらの条文によれば、日本の税関は、保税地域における保管、保税運送及び積戻しの状態（以上でトランジット貨物の大半の態様が網羅されている）にある知的財産権を侵害するトランジット貨物に対し、職権により知的財産権の行使のための水際措置をとる権限を有する。税関による知的財産権の行使のための措置の99%が輸入段階でとられ、トランジット貨物に対する税関措置は実際にはとられていないものの、国内税関による知的財産権の行使のための水際措置は、既に関連する国際協定の最低要件を満たしていると言って問題ない。

3. 産業財産権法に存在する対応する実体規定

トランジット貨物は、特許、商標、実用新案、意匠など産業財産権の目的の「使用」又は「実施」の定義に明示的に含まれていない。特許法における発明の「実施」とは、特許製品の製造、使用、譲渡、輸出、輸入、又は譲渡の申出をいう⁴⁹。商標法において、商標を「使用する」とは、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」をいう⁵⁰。

日本の産業財産権法における侵害行為に関する規定も、トランジット貨物に言及していない。特許法では、特許製品を製造し、譲渡し、輸入し、又は譲渡を申出する行為に加え、業として譲渡又は輸出する目的で特許製品を所持する行為も特許侵害とみなすことができる⁵¹。商標法では、「指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はそれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為」が商標権侵害とみなされる場合がある⁵²。

産業財産権法平成18年改正により、産業財産権の「実施」又は「使用」の定義に輸出が追加された。こうした定義は、意匠法2条3項、特許法2条3項、実用新案法2条3項、及び商標法2条3項に見ることができる。また、意匠法38条、特許法101条、実用新案法28条に規定される「侵害するものとみなす」「行為」に、製品を

⁴⁸ 日本関税法109条の2の2項。

⁴⁹ 日本特許法2条3項。

⁵⁰ 日本商標法2条3項。

⁵¹ 日本特許法101条。

⁵² 日本商標法37条。

輸出のために所持する行為が追加された⁵³。

平成18年法改正に関する日本国特許庁の解釈では、一定の状況のもとでのトランジット貨物が輸出とみなされる可能性がある一方、その他のものについてははっきりしない。日本国特許庁では、トランジット貨物について「産業財産権侵害貨物が輸出国から日本において積替えられ、第三国へ輸出される（通過）」であると定義し、次の三つのタイプに分けている。「(a) 外国から到着した貨物が単に我が国の領域を通過する場合、(b) 日本を仕向地としない貨物が荷繰りの都合上いったん我が国で陸揚げされた後に当初の仕向地に向けて運送される場合、(c) 日本を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ改装、仕分け等が行われた後、通関されることなく、日本を積み出し国として外国に向けて送り出される場合」⁵⁴であり、これは積戻しに対応する。

日本の税関管理の対象ではない(a)タイプを除き、日本国特許庁の解釈では(c)タイプを輸出行為とみなす。日本国特許庁によれば、(c)タイプの侵害貨物の「通関は行われていないものの、我が国を仕向国として陸揚げされていることから、我が国の領域内にあるものとして(中略)考えられる」。このため、「我が国産業財産権法の効力が」これらの貨物に「及び得るものと考えられる。陸揚げされた保税地域におかれた侵害品について譲渡等を行うことも可能であり、国内において生産された侵害品等と同様に権利者の利益を害する蓋然性が高いと考えられる」⁵⁵。

日本国特許庁の解釈は、(b)タイプに対処する方法について説明しないものの、関税法30条2項及び65条の3の文言から、仮の陸揚げ及び保税運送も輸出とみなされると思われる。これは、いずれの条項も、集積回路の回路配置利用権を税関による知的財産権の行使のための措置の範囲から除外している一方、日本には集積回路の回路配置利用権については輸出する権利を定めていないからである。同様に集積回路の回路配置利用権が除外されている69条の2(輸出してはならない貨物)の1項3号と69条の11(輸入してはならない貨物)の1項9号の文言とを比較すると、税関が、知的財産権の行使のための措置をとる際に、仮の陸揚げ及び保税運送を輸出又は輸出目的での所持とみなすという考え方の方が説得力を持つ。

税関が準拠している日本国特許庁の解釈には裁判所に対する拘束力がないものの、侵害貨物を仮陸揚げし、保税地域に運び込む行為を「輸入」とみなすとい

⁵³ 日本国特許庁、平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書108頁、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/tokkyo_kaisei18_55.html(2019年3月11日に閲覧)。

⁵⁴ 同上111頁。

⁵⁵ 同上111頁。

う考え方もある⁵⁶。事実、最高裁の決定を受けた2件の裁判例では、「覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合には、（中略）覚せい剤輸入罪（中略）に達」し、その犯罪が「領土」（保税地域）「への陸揚げの時点で既遂に達する」⁵⁷と述べている。これらの裁判例に従えば、保税地域は日本の領土として扱われるべきであり、保税地域に保管されたトランジット貨物を輸入貨物とみなすべきであると思われる。それぞれの法律の立法目的が異なるため、それぞれの法律で使われている「輸入」という用語の意味もそれぞれ異なっている可能性がある。保税地域に保管されている知的財産権侵害貨物についても輸入貨物として扱うことを支持する裁判例が存在しない現状では、覚せい剤事件における「輸入」の解釈を知的財産権侵害貨物に直接適用してよいのかどうかははっきりしていない⁵⁸。

日本において知的財産法の第一人者である中山信弘教授は、その著書「特許法」の第2版において、侵害貨物の保税地域への搬入が「輸入行為に該当し、侵害と解すべきである」⁵⁹と述べる。また、中山教授は、「保税地域に置かれた貨物を通関することなく外国に送り出す行為も輸出に該当する」⁶⁰とも考えている。しかしながら、中山教授は、同著書の第3版では「荷繰り（shifting, rehandling, いわゆるワンタッチ・スルー）のためだけに保税倉庫に荷揚げし、そのまま海外に発送する場合にも違法とすべき要素はないように思える」⁶¹と述べる。この見方によれば、仮陸揚げの状態は輸入として扱うべきではない⁶²。

この問題に関するコンセンサスが存在しないため、学者によって取っている立場が非常に異なっている。山本は、物品の周知表示による混同誘発行為に関して、不正競争防止法における輸入される時点を「日本に着陸又は陸揚げされ、不正競争などの具体的リスクが発生した時点と解釈すべきだ」と考える⁶³。また、早稲田大学の高林教授のように、保税地域は日本の裁判所の裁判管轄外にあり、知的財産権の権利者には知的財産権侵害を根拠にしてトランジット貨物の所有者又は荷送人を提訴する実体法上の根拠を欠く以上、トランジット貨物に対する知的財産権者の民事上の救済を認めるべきではでないと考える学者も一部には存在

⁵⁶ AIPPI, *supra* note 1.

⁵⁷ 平成13(あ)92・最高裁平成13年11月14日第三小法廷決定・刑集55巻6号763頁、昭和57(あ)1153・最高裁昭和58年9月29日第一小法廷判決・刑集37巻7号1110頁。

⁵⁸ 2018年11月1日に関税局業務課知的財産調査室職員を対象に行ったインタビュー及びIIPを通じて2019年1月16日に行った質問に対する日本国特許庁の回答を参照。

⁵⁹ 中山信弘『特許法』（弘文堂、第2版、2012年）317頁。

⁶⁰ 同書317頁。

⁶¹ 中山信弘『特許法』（弘文堂、第3版、2016年）328頁。

⁶² IIPを通じて2019年1月16日に行った質問に対する日本国特許庁の回答。

⁶³ 山本庸幸『要説 不正競争防止法』（発明協会、第4版、2006）87頁。

する⁶⁴。北海道大学の田村教授は、保税地域は関税領域内にないのでトランジット貨物には日本の産業財産権法が適用されないと考える⁶⁵。

V. トランジット貨物の取扱方法の比較分析

1. 中華人民共和国

中華人民共和国税関法100条5項によれば、「税関が監督管理する貨物」には、「輸出入貨物、通過、中継、通運貨物、特定免税貨物及び暫時輸出入貨物、保税貨物、その他通関手続の終わっていない出入管貨物」が含まれる⁶⁶。輸出入貨物と、中国領を一時的に通過する貨物とが区別されていることは明らかである。

中国税関法は、トランジット貨物の比較的狭い定義を採用している。「通過、中継及び通運貨物」とは、領外から運んできた貨物に中国領内を通過させ、領外に向けて送り出すことを指す。「うち、中国国内の陸路を通過し運送されるものをトランジット貨物という。中国国内の税関が立地しているところで輸送手段を切り替えるが、陸上による運送はしないものを中継貨物という。船舶や航空機などにより入管し、また、同じ輸送手段によって出国するものを通運貨物と言う」⁶⁷。中国税関法の「通過、中継及び通運貨物」及び「保税貨物」⁶⁸は、トランジット貨物について本調査研究で採用した比較的広い定義に含まれる可能性がある。

中華人民共和国知的財産権税関保護条例により禁止されているのは、これらの貨物のうち、知的財産権を侵害する輸出入貨物のみである⁶⁹。したがって、現行の関税法によれば、中国の税関当局には、トランジット貨物に対して知的財産権の行使のための措置をとるための法的権限がない。しかしながら、中国税関法が、税関による知的財産権保護を規定する際に、「輸出入貨物」の代わりに「出入管貨物」という用語を使っている点に注意すべきである⁷⁰。この規定により、中国の税関が「輸出入貨物」以外の「出入管貨物」にも知的財産権の水際措置を柔軟に適用する余地を残していると思われる。税関職員の中には、「通過、中継及び

⁶⁴ 2018年11月30日に早稲田大学法学学術院（専門：知的財産法）高林龍教授を対象に行ったインタビュー。

⁶⁵ 2018年12月27日に北海道大学法学部田村善之教授（専門：知的財産法）を対象に行ったインタビュー。

⁶⁶ 中国税関法100条5項。

⁶⁷ 中国税関法100条4項。

⁶⁸ 「保税貨物」とは、税関の許可を得て、納税手続をしないで入管し、内国において保管や加工、組み立てなどしてから再輸出する貨物を指す。中華人民共和国税関法100条6項。

⁶⁹ 中華人民共和国知的財産権税関保護条例2条及び3条。

⁷⁰ 「税関は、法律、行政法規の規定により、出入管貨物に関連する知的財産権の保護を実施する」、中国税関法44条。

通運貨物」を除いた全ての「出入管貨物」について中国税関に知的財産権保護措置を適用する権限があると主張する者もあり、これは、フリーゾーンに置かれた保税貨物が知的財産権の行使のための水際措置の対象に含まれ得ることを意味する⁷¹。また、Zhang Naigen教授の研究成果も、「中国領から積戻される保税貨物が輸出入貨物として扱われ」、「中国税関では税関特別監督管理区域において知的財産権を実際に行使しているように思われるものの、公開されている事例は存在しない」⁷²ことを明らかにしている。

また、中国は、ACTAやTPPの知的財産規定により提唱されているTRIPS協定プラスの水際措置の効果にも注意を払っている。中国とインドは2010年、TRIPS協定を見直すためのWTO理事会の会合において、「長期にわたる困難な交渉」の末に成立したTRIPS協定の「微妙なバランス」が危険にさらされており、TRIPS協定プラスの水際措置が貿易をゆがめ又は貿易の障害となり、トランジット貨物又は積替貨物を混乱させることに懸念を表明した⁷³。

しかしながら、トランジット貨物の水際措置に対する中国政府の態度は後に変化した。中韓自由貿易協定15条26項では、「各締約国は、国内法の規定に従い、知的財産権を侵害する貨物の輸入、輸出、積替え、フリーゾーンへの蔵置及び保税蔵置場への蔵置が発生することを疑うに足る有効な根拠を有する権利者が、税関当局による当該貨物の自由な流通のための解放の停止又は留置を権限ある行政当局又は司法当局に書面で申し立てることを可能にし」⁷⁴、「侵害の疑いのある輸入者又は輸出者、侵害の疑いのある貨物の識別方法などに関する十分な情報の提出」を要求することを当事者に認めるための手続を採用する」ことを権利者が知的財産権保護を税関に申し立てるための要件としている⁷⁵。

TRIPS協定における最恵国待遇の拡散効果により、中韓自由貿易協定におけるTRIPSプラスの水際措置の効果が二当事国の範囲を超え、WTOの全加盟国に波及する可能性がある。中韓FTA交渉に関する情報が公開されていないため、中国がトランジット貨物に対する水際措置の適用を許容する理由について知ることは困

⁷¹ 上海税関公報官兼副税関長のZheng Jugang氏による。“First IP infringing inward goods were seized by customs in Shanghai Free Trade Pilot Zone”, <http://shanghai.customs.gov.cn/publish/portal27/tab61724/info737737.htm> (2018年10月30日に閲覧)を参照。

⁷² Zhang Naigen, Enforcement of intellectual property rights in Special Customs Surveillance Zones of China, Research Papers from the 2013 WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law, Compiled by the WIPO Academy and the WTO Intellectual Property Division, p8.

⁷³ Council debates anti-counterfeiting talks, patents on life, WTO:2010 NEWS ITEMS, 8 and 9 June 2010, https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_08jun10_e.htm (2018年10月30日に閲覧)。

⁷⁴ 2015年6月の中華人民共和国政府と大韓民国政府との水際措置、自由貿易協定に関する特別要件15条26項。

⁷⁵ 同上。

難であるものの、中国が、トランジット貨物に対して水際措置をとることを税関に認めるために中韓FTAの関連する規定に従って知的財産権保護規則を改正すると予測することは可能だと思われる。

中国税関法がトランジット貨物に対する水際措置を明示的に認める規定を欠いていることに加え、中国の商標法及び特許法にも関連する実体規定が存在しない。

商標法57条では、「商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同様の商標を使用すること」、及び「商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること」が「登録商標専用権を侵害する」と規定する⁷⁶。

さらに48条では、「商標使用」とは「商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為」とであると定義する⁷⁷。商標使用としてのトランジット貨物は、この定義に明示的に含まれていない。この規定の司法解釈では、「商標使用」からトランジット貨物を除外してさえいる可能性がある。

最高人民法院は、*良品計画対中国商標評審委員会(MUJI事件)*の判決において、「商標の機能は商品又はサービスの出所を区別するところにあり、商品の流通過程においてのみ商標がその機能を発揮できる。原告が標識を添付した第24類の商品は専ら輸出用であり、中国で広告も宣伝もしていないため、製品への商標の使用は中国商標法31条の使用には該当しない」と判示した⁷⁸。最高人民法院は、2015年11月に「*PRETUL事件*」に関する判決において、*MUJI事件*における「商標使用」の解釈をさらに輸出用の標識の添付にも適用し、メキシコの商標所有者の許諾を得て行った輸出用の標識の添付が、単に標識を物理的に添付したものであり、当該商品の由来を識別させる機能を有さず、商標侵害を構成しないと判示した⁷⁹。最近の司法判決は*MUJI事件*と*PRETUL事件*における最高人民法院の立場を採用する傾向にあるものの、輸出用の標識の添付をめぐる論争に決着がついたと考えるのは時期尚早である。これらの事件における「商標使用」の解釈を全ての商標権侵害紛争に一般的に適用した場合、税関による知的財産権の行使のための水際措置は、輸出のみを目的とする貨物に関して事実上いかなる機能も果たさないだけでなく、これをトランジット貨物に適用することも不可能になる。

中国専利法11条では、他の者が「生産経営を目的として、その特許製品につい

⁷⁶ 2013年中国商標法57条。

⁷⁷ 2013年中国商標法48条。

⁷⁸ *良品計画対中国商標評審委員会 (MUJI事件)*、最高人民法院決定、Xingtizi, No.2 (2012年)。

⁷⁹ *Pujiang Yahuan Locks Co. Ltd v. Focker Security Products International Limited (PRETUL事件)*、最高人民法院民事再審決定第38号 (2014年)。

て製造、使用、販売の申出、販売、輸入を行」うこと、「その特許方法を使用すること」、「当該特許方法により直接獲得した製品について使用、販売の申出、販売、輸入を行」⁸⁰うことを妨げる排他的な権利を特許権者に付与している。この規定において明示的に言及されるのは輸入のみであるものの、製造、使用、販売の申出、販売とみなされれば、輸出も特許権の目的に含まれる可能性がある。2003年には、最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈の草案において、特許物品を保税地域に運び込むことが特許物品の輸入とみなされるべきであると規定された⁸¹。この司法解釈の最終版からはこのような規定が削除されたものの、それが裁判所と税関の実務を反映したものである可能性は残る。また、保税地域又は税関特別監督管理区域における保税貨物の保管、加工、組み立て、展示、運送及び委託販売も、中国領における販売の申出、販売として扱われる可能性がある。

商標法及び専利法の関連する規定の文言から、トランジット貨物を妨げる実体法上の権利は存在しない。しかしながら、税関実務では、保税貨物など一定の区分のトランジット貨物が輸入貨物又は輸出貨物とみなされ、これに水際措置が適用される可能性がある。商標法実務の分野では、最高人民法院が、国内市場向けに転用されるリスク及び仕向国における法的地位を考慮し、輸出のみを目的として標識を添付した物品は商標使用に該当し得ないと判断した。トランジット貨物に関する裁判所の判決は存在しないものの、上記の最高人民法院判決により、トランジット貨物を商標権侵害とみなすのは困難である。特許法実務の方がトランジット貨物の扱いが厳格であるように思われる一方、特許権侵害紛争に関して一度は提案された司法解釈や弁護士向けのガイドラインは、少なくとも保税貨物が輸入貨物とみなされ、したがって排他的権利に基づく国内特許権者の管理下に置かれる可能性があることを示唆している。

2. 韓国

韓国の関税法では、「トランジット貨物」という用語を用いないものの、米韓自由貿易協定など、韓国とその貿易相手国とが締結した一定の自由貿易協定では、京都規約の関連する定義を参照し、「保税運送」中の貨物及び「積替え」貨物と

⁸⁰ 中国専利法11条。

⁸¹ 2003年10月最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈の草案第30条、<http://www.cpahk1td.com/cn/info.aspx?n=20100319144632577277> (2018年10月30日に閲覧)。Article 13, The Operational Guidelines of All China Lawyers Association on Patent Infringement Practicing, <http://www.acla.org.cn/article/page/detailById/21917> (2018年10月31日に閲覧)。

して、実際には「トランジット貨物」の定義を盛り込んでいる⁸²。

韓国とその貿易相手国とのそれぞれの自由貿易協定における知的財産権の行使のための水際措置の目的の範囲は多様であるものの、これらの自由貿易協定の大半はトランジット貨物に対する水際措置を規定している⁸³。EU韓国自由貿易協定では、輸入、輸出、再輸出、保税運送、積替え、フリーゾーンへの蔵置、停止手続中の蔵置又は保税蔵置場への蔵置に対する水際措置を要求している。米韓自由貿易協定では、輸入、輸出、又はトランジット貨物、又は自由貿易地域に置かれた貨物について職権による水際措置を要求している⁸⁴。また、中韓自由貿易協定でも、輸入、輸出、積替え、フリーゾーンへの蔵置、保税蔵置場への蔵置について水際措置を要求している⁸⁵。韓国が実際には「トランジット貨物」の比較的広い概念を採用していることは明らかである。

韓国の関税法では、日本や中国の関税法とは異なり、税関が、知的財産権の行使のための水際措置を輸入貨物、輸出貨物、積替貨物及び連絡積替貨物、保税地域内の貨物、保税運送貨物、又は仮陸揚貨物に適用することを明示的に認めている。税関は、知的財産権侵害の疑いのあるトランジット貨物の通関手続を停止するか、又は職権により若しくはそのような貨物の申告書が提出された際に権利者の要請に応じてこれを留置することができる⁸⁶。

しかしながら、韓国の産業財産権法では、日本や中国の場合と同様、知的財産権侵害の疑いのあるトランジット貨物が自由な流通のために解放されるのを阻止するための実体法上の権利を権利者に明示的に付与していない。韓国の産業財産権法では、輸出入以外、税関が知的財産権の行使のための措置をとることのできる貨物の範疇には一切言及していない。

韓国商標法は、指定商品に関してその登録商標を使用する排他的権利を商標権者に付与する⁸⁷一方、「商標使用」という用語には、以下のものが含まれる可能性がある。「(a) 商品又は商品の包装に商標を表示する行為、(b) 商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡又は引渡しするか譲渡又は引渡しの目的で展示・輸出又は輸入する行為、(c) 商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示して展示するか広く知らせる行為⁸⁸。

模倣品のトランジット貨物を阻止する権利を認めるものであると解釈し得る他の規定としては商標法108条があり、これは、「他人の登録商標又はこれと類

⁸² 米韓自由貿易協定18.10条22項及び脚注32。

⁸³ EU及びその加盟国を一方の当事者とし、韓国をもう一方の当事者とする自由貿易協定10.67条1項。

⁸⁴ 米韓自由貿易協定18.10条22項。

⁸⁵ 中韓自由貿易協定15.26条1項。

⁸⁶ 2015年韓国関税法235条。

⁸⁷ 2017年韓国商標法89条。

⁸⁸ 2017年韓国商標法2条。

似の商標が表示された指定商品と同一又は類似の商品を譲渡又は引き渡すために所持する行為」が「、商標権（中略）を侵害したものとみなす」と規定する⁸⁹。

韓国で保護される商標を添付したトランジット貨物が「商品又は商品の包装に商標を表示している」、「商品又は商品の包装に商標を表示したものを引き渡している」⁹⁰、又は「他人の登録商標又はこれと類似の商標が表示された指定商品と同一又は類似の商品を譲渡又は引き渡すために所持」⁹¹していると解釈された場合には、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起するための実体法上の根拠を備える可能性がある。しかしながら、韓国知識財産法協会の前会長により提供された情報によれば、韓国特許庁（KIPO）は、税関がどの段階で知的財産権の行使のための措置をとるかにより、商標権侵害トランジット貨物を輸入として扱うか、輸出として扱うかを定める傾向にある。つまり、韓国に陸揚げされる段階のトランジット貨物は輸入貨物とみなされるのに対し、韓国から第三国に向けて船積みされるトランジット貨物は輸出貨物とみなされる⁹²。裁判所の有効な判決がまだ存在しないため、上記の解釈が妥当であるかどうかを判断することは難しい。

韓国特許法は、業として特許発明を実施する排他的権利を特許権者に付与する。特許法における「実施」という用語は、「生産・使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為」であると定義される。「実施」には輸出が含まれないため、特許権者の許諾を得ていない者が特許された貨物を輸出したとしても、特許侵害にはならない。税関では、特許された物品が韓国で生産された物品である場合にのみ、その輸出を禁止することができる。税関が特許権侵害トランジット貨物を輸出貨物とみなすことはあり得ない。しかしながら、特許法に関する韓国特許庁の解釈では、「保税地域内の物は輸入されておらず」、保税地域内で特許製品を生産する目的で輸入品を原材料又は部品として使用する場合にのみ国内における生産とみなされる可能性がある⁹³。韓国特許庁の解釈は、保税地域で加工されない単なるトランジット貨物の扱いを明確にしていないものの、そのような貨物も輸入貨物として扱われない可能性がある。裁判所による有効な判断が存在しないため、特許された物品に関する裁判所の公式的な見解は明らかではない。

⁸⁹ 2017年韓国商標法108条。

⁹⁰ 2017年韓国商標法2条。

⁹¹ 2017年韓国商標法108条。

⁹² 2018年11月5日から12月1日まで韓国知識財産法協会の前会長であるShin Hye Eun忠北国立大学教授と交換した電子メール。

⁹³ 韓国特許庁、韓国特許法の理解、2010年、134頁。

3. 米国

米国は、多国間、地域的及び二国間のフォーラムでトランジット貨物に対する水際措置の適用を求める主要な推進力となっており、様々な地域的又は二国間貿易協定に従い、税関による知的財産権の行使のための措置を国内法に規定する義務を負う。米国はTPPから離脱し、地域的及び二国間レベルでの貿易協定の再交渉を始めたものの、トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための税関措置が、米国とその貿易相手国との協定にも盛り込まれることは明らかである。

新たに締結された米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）は、知的財産権の行使のための米国式の水際措置の典型的なモデルを示している可能性がある。第一に、知的財産権の行使のための水際措置は、「税関の管理下にある模倣商標又は著作権侵害の疑いのある貨物」にのみ適用される可能性がある⁹⁴。第二に、要請に応じた水際措置は、「当事国の領域に輸入された模倣商標若しくは混同を生ずる程度に類似する商標の疑いのある物品又は著作権侵害物品」にしか適用されない⁹⁵。第三に、税関当局は、「税関の管轄下であり、輸出貨物、トランジット貨物及び自由貿易地域又は保税蔵置場への搬入出を許可された貨物であって、模倣商標の疑い又は著作権侵害の疑いのあるものに対し、（中略）職権により水際措置を開始できる」⁹⁶。

USMCAにおいて定義されている「トランジット」貨物は、「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約（その改正を含む。）（改正京都規約）の」定義に従った「『保税運送貨物』又は『積替貨物』」⁹⁷であると定義される。USMCAの文言から、米国がトランジット貨物について比較的広い定義を採用しており、保税運送、積替え、及び外国貿易地域又は保税蔵置場に置かれた貨物がこれに含まれることは明らかである一方、こうした概念の一般的に受け入れられている定義が米国内法には存在しない。

この知的財産権の行使のための米国式の水際措置の範囲は、欧州のモデルよりも狭い。これは、米国における国内の知的財産権行使のための水際措置の特徴及びレベルを反映したものである。侵害貨物が米国に輸入されることから知的財産権の権利者を保護するためのメカニズムが三つ並行して存在する。また、税関措置に加えて、国際貿易委員会（ITC）と裁判制度も、知的財産権の権利者に救済措置を提供している。対象とする知的財産や国境を越える貨物の種類はメカニズ

⁹⁴ USMCA 20.84条5項。

⁹⁵ USMCA 20.84条1項。

⁹⁶ USMCA 20.84条5項。

⁹⁷ USMCA 注98。

ムごとに異なっている。米国における知的財産権の行使のための水際取締制度が複雑なため、分析を始める前にこれらの並存するメカニズムを明確にすることが重要である。

税関・国境警備局（CBP）には、税関規則により、商標、商号及び著作権を侵害する貨物の輸入を阻止する権限が与えられている⁹⁸。また、CBPには、そのような目的のため、商標、商号、及び著作権を記録し、そのような種類の知的財産権の侵害について自己の裁量で判断する権限もある。上記の知的財産権以外の産業財産権、すなわち特許、意匠、マスクワーク（集積回路の回路配置利用権）、営業秘密⁹⁹及びトレードドレス¹⁰⁰などの場合、CBPは、これを侵害する輸入貨物に対する措置を開始する権限を持たない。また、CBPでは、そのような産業上の権利を記録し、これに関連する侵害について判断する権限も持たない。そのような産業財産権についてCBPがとり得る措置は、ITCにより発出される排除命令及び民事裁判所により発出される差止命令の執行に限定されている。

米国国際貿易委員会（ITC）は、1930年関税法337条に基づき、貨物の輸入に伴う不正競争方法及び不正行為、並びに特許権、商標権、著作権、意匠権及びマスクワークを侵害する貨物の輸入を捜査する権限を有する。法定の知的財産権に加え、営業秘密の不正流用、詐称通用、虚偽の原産地呼称も不正競争行為の範疇のもとでITCの裁判管轄に含まれる可能性がある¹⁰¹。知的財産権侵害に関するITCの広範な裁判管轄にもかかわらず、ITCの捜査の90%は特許権侵害に関わるものである¹⁰²。裁判所による知的財産権侵害訴訟とは異なり、知的財産権侵害紛争をITCに提起するためには、侵害が発生した際に、知的財産権が、米国の既存の産業又は米国で成立過程にある産業で使われているものでなければならない¹⁰³。さらに、知的財産権侵害が不正競争の範疇に入る場合には、侵害貨物の輸入に、米国の国内産業を破壊又は大幅に損ない、そのような産業の成立を妨げ、又は米国国内の取引及び商業を抑制又は独占する効果又はそのおそれがある場合でなければならない¹⁰⁴。

連邦及び州の裁判所を含む米国の裁判制度は、知的財産権紛争に関する広範な裁判管轄権を有する。合衆国連邦裁判所は、特許法及び著作権法の下で発生する

⁹⁸ 19 C.F.R. 133.0.

⁹⁹ 19 U.S.C. § 1337 (337条)。

¹⁰⁰ 19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(D)。

¹⁰¹ 19 U.S.C. § 1337 (337条)。

¹⁰² Trade Secrets at the U.S. International Trade Commission, March 10, 2015, Presented by P. Andrew Riley and Jonathan R. K. Stroud, <https://cincyip.org/wp-content/uploads/2010/10/Riley-Stroud-Trade-Secrets.pdf>を参照。

¹⁰³ 19 U.S.C. § 1337 (a)(2), (3)。

¹⁰⁴ 19 U.S.C. § 1337 (a)(1)(A)。

民事訴訟の専属的な事物管轄権を持つ。提起する請求及び請求する救済に応じ、商標又は不正競争事件を州裁判所又は連邦裁判所に提起できる。連邦巡回控訴裁判所は、米国の連邦請求権裁判所及びITCからの上訴に対する専属管轄権を有する。「連邦巡回裁判所による決定は、連邦法又は合衆国連邦最高裁判所による決定によってのみ置き換えられる」¹⁰⁵。「裁判所は、その命令により、自己の知的財産権の保護を求める当事者のために救済を命ずる一環として、知的財産権の行使に従事するよう税関に指示することができる」¹⁰⁶。

いずれも知的財産権の行使を目的として並存するメカニズムであるものの、ITCの制度と裁判制度との間には大きな違いがある。地方裁判所において被告に対する人的管轄権が要求されるのとは異なり、ITCは、米国に輸入される貨物に対する対物管轄権を有する。ITCの提供する救済措置は、侵害貨物の販売と輸入を禁止するための限定された中止命令と排除命令である。ITCでは、金銭的賠償を申立人に提供しないものの、ITCの発出する一般的な排除命令は、「その出所にかかわらず、全ての侵害貨物の入国を阻止し」、そのような救済を提供する権限を持たない地方裁判所における「多数の侵害者に対する反復的又は継続的訴訟を避けることを申立人に」認めている¹⁰⁷。

地域的及び二国間の貿易協定では、米国に対し、税関当局が、自由貿易地域又は保税蔵置場への搬入出を許可された模倣商標貨物又は著作権侵害貨物の疑いのある輸出予定貨物、トランジット貨物に対し、職権により水際措置を開始できる旨規定することを要求しているものの、関税法でも、産業財産権法でも、これらの目的に対する水際措置について明示的に規定していない。手続レベルと実体レベルの両方に関する直接的な法的根拠を欠くため、知的財産権の執行当局は、輸出貨物及びトランジット貨物に対する水際措置を支援する他の根拠を見つける必要がある。

1930年関税法の2006年法改正により新たに追加された合衆国法典19編1595a条（「19 U.S.C. § 1595a」）の（d）では、法律に違反して米国から輸出若しくは送付され又は輸出若しくは送付が企てられた貨物を差押え若しくは没収する権限を税関当局に付与している¹⁰⁸。同項では、知的財産権侵害貨物に明示的に言及し

¹⁰⁵ Outline of the Legal and Regulatory Framework for Intellectual Property in the United States of America, <https://www.wipo.int/wipolex/en/outline/us.html> (2018年11月28日に閲覧)。

¹⁰⁶ Timothy P. Trainer, *Border Enforcement of Intellectual Property*, Ocean Publications, Inc., 2000, p6.

¹⁰⁷ Kirkland & Ellis LLP, *United States Intellectual property litigation and the ITC*. この条文は、IP Value 2004, *Building and enforcing intellectual property value*, An international guide for the boardroomに初めて登場した。Intellectual Asset Management誌の発行元であるGlobe White Pageにより刊行された。

¹⁰⁸ 19 U.S.C. § 1595a(d).

ていないものの、(d)の「法律に違反する」という意味は、輸入について(c)項で使われている用語のものと同じであり、これには、知的財産権侵害貨物が含まれる。したがって、19 U.S.C. § 1595aの(d)が、知的財産権侵害輸出貨物に対する措置をとる明示的な権限を税関に与えていると論じられている¹⁰⁹。

米国特許法では、特許発明を許諾なく米国において製造し、使用し、販売し、販売を申し出、又は米国に輸入する行為が特許を侵害することのみを規定する。このため、「後に発行される特許の対象となる製品を単に所持するのみでは、その製品が特許の存続期間中に米国で使用、販売、又は販売の申し出があるまでその特許の侵害を構成しない。同様に、米国特許の対象となる製品の米国からの輸出も、海外における使用も、侵害を構成するものではない」¹¹⁰。「*Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow* (1915)において、最高裁判所は、他の何者かにより米国で製造された物品を取得し、それを外国で販売する（『取引のいかなる部分も米国内で行っていない』）者は侵害しないと判示した」¹¹¹。特許発明を輸出する者が、これを米国で製造又は販売する場合にのみ、特許を侵害する可能性がある¹¹²。したがって、根拠となる実体規定を欠くため、19 U.S.C. § 1595a(d)に従った水際措置をとる場合、知的財産当局は、輸出品を米国で製造又は販売された物品として扱うことしかできない。

米国で設置される自由貿易地域は、米国を拠点にして国際貿易に従事する事業のコストを引き下げ、外国貿易地域内にある貨物に本来かかる関税その他の従価税を免除されることによりこれらの事業から派生する雇用及び資本投資機会を維持することを目的としており、トランジット貨物は通常、こうした自由貿易地域に置かれる¹¹³。外国貿易地域規則によれば、外国貿易地域「は、関税法及び入関手続の目的上、米国における関税領域外にあるものとして扱われる」¹¹⁴。国内の知的財産法が外国貿易地域に適用されず、国内裁判所も外国貿易地域に対する裁判管轄権を欠くという主張もある¹¹⁵。

しかしながら、米国の裁判例は、外国貿易地域が、米国特許商標庁に登録された商標を「議会により適法に規制できる商取引」における欺瞞的な使用から保護

¹⁰⁹ Timothy P. Trainer, Vicki E. Allums, *Customs Enforcement of Intellectual Property Rights*, 2018 Edition, p21.

¹¹⁰ *Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.*, 152 F.3d 1342, 1346, 1998 U.S. App. LEXIS 18626, *1, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1705, 1706.

¹¹¹ Donald S. Chisum, 5 *Chisum on Patents* § 16.05[2] (2018), LexisNexis.

¹¹² 同上。

¹¹³ 19 U.S.C. 81c.

¹¹⁴ 15 C.F.R. § 400.1(c) - 外国貿易地域委員会規則。

¹¹⁵ *Ocean Garden, Inc. v. Marktrade Co.*, 953 F.2d 500, 1991 U.S. App. LEXIS 30187, 21 U.S.P.Q.2D (BNA) 1493, 92 Daily Journal DAR 27, 13 Int'l Trade Rep. (BNA) 2246, 21 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 660 (9th Cir. Cal. December 31, 1991).

するランハム法の適用範囲に含まれることを確認している¹¹⁶。「米国の外国貿易地域内で行われる商取引について、これを規制する権限が議会にあるのか、それとも外国貿易地域に対する議会の関連する規制権限を否認することにより、外国貿易地域をランハム法の適用範囲から除外しているのか」という問いに関して、第9巡回控訴裁判所は、「議会は、『商標権侵害貨物』を含む商取引を規制する権限を有し、実際に行使しており」、「商標権侵害貨物を外国貿易地域に搬入すれば、商取引において、ランハム法に基づく連邦裁判所の事物管轄権の対象となるに十分な行為になる」¹¹⁷と述べる。

また、米国の裁判例は、「米国の特許法が、全効力をもって外国貿易地域に適用される」¹¹⁸ことを確認している。外国貿易地域の立法目的は、「米国領のこの部分の特許法の効力から遮蔽すること」ではなく、「一国の対外貿易における、その国の政府が関税により課している制限から解放したい部分を奨励し、促進する」ことにある。したがって、外国貿易地域は、「公衆衛生、船舶検査、郵便サービス、労働条件、移民、そして関税以外の事実上全てに関する全ての法律の適用を受ける」。また、外国貿易地域委員会は、「法律、規則、その他の情報」公報において、「他の点から該当する場合、特許法が、外国貿易地域内の事業にも適用される」¹¹⁹と述べている。

裁判管轄権の問題が解決された後も、トランジット貨物に対する知的財産の行使のための水際措置に対処するための実体法上の根拠が依然として必要である。米国の商標法と特許法のいずれも、侵害貨物の輸入を禁止する権限のみ規定する。この問題の解決方法の一つが、外国貿易地域内にある貨物を輸入貨物とみなす方法である。CBPによる行政上の決定は、「税関職員は、米国内の貿易地域への『模造』商標を付した貨物の輸入を禁止し、当該地域内で発見された貨物を差し押さえることができ」、同地域内において「外国貿易地域に搬入される外国貨物」が輸入関税の対象にはならないものの、これらの貨物は米国に物理的に輸入されたものとみなされる¹²⁰と述べる。関税規則では、「『保税』移動している貨物が、関税を査定又は支払っていないとしても、陸揚げされ、輸入されているとみなす¹²¹ため、*United States v. Watches, Watch Parts, Calculators & MISc. Parts*において、裁判所は、「第三国を仕向け先とし、外国貿易地域に存在する貨物について、米

¹¹⁶ 米国商標法45条

¹¹⁷ *Supra* note 111.

¹¹⁸ *G. D. Searle & Co. v. Byron Chem. Co.*, 223 F. Supp. 172, 1963 U.S. Dist. LEXIS 10155, 139 U.S.P.Q. (BNA) 337 (E.D.N.Y. September 11, 1963).

¹¹⁹ 同上。

¹²⁰ 16 Cust. B. & Dec. 701, 1981 CUSBUL LEXIS 271.

¹²¹ *United States v. Watches, Watch Parts, Calculators & Misc. Parts*, 692 F. Supp. 1317, 10 Int' l Trade Rep. (BNA) 1988, 8 U.S.P.Q.2d 1529 (S.D.Fla. 1988).

国内の商業の流れに導入されることを意図していないとしても、商標法の適用上は輸入された」ものとみなした¹²²。

しかしながら、民事裁判所では、この解決方法を全般的には受け入れていないように思われる。このような問題に関する一部の裁判例において、裁判所は、主に外国貿易地域における裁判管轄権及び国内知的財産法の適用に焦点を当てており、実体法上の根拠に関する視点を明確にしていない¹²³。外国貿易地域の貨物に米国で登録された商標を付す行為は、商標法43条（15 U.S.C.S. § 1125）¹²⁴にいう商取引における商標の使用を構成する可能性があり、商標法42条（15 U.S.C.S. § 1124）¹²⁵にいう侵害する標章が付された商品の輸入を参照する必要はないように思われる。Ocean Garden事件における被告の行為は、特許発明の米国内における販売又は販売の申出を構成する可能性があり、輸入とみなす必要はない¹²⁶。外国貿易地域への貨物の運送が生じていない場合には、輸入とみなすことが、税関による水際措置の実体法上の根拠が得られる唯一の選択肢となる可能性があり、その点に注意する必要がある。

4. 欧州連合

トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための水際措置が最も早い時期に登場したのはEUである。理事会規則（EEC）No 3842/86に置き換わり、模倣品及び著作権侵害貨物の流通のための解放、輸出、再輸出又は未決手続のための入管を禁止する措置を定めた理事会規則（EC）No 3295/94が1994年12月22日に成立した¹²⁷。理事会規則（EC）No 1383/2003では、職権による措置の使用をさらに拡大し、水際措置の範囲を植物品種に関する権利、地理的表示及び原産地呼称に拡張した¹²⁸。2013年6月12日に理事会規則（EC）No 1383/2003を廃止した規則（EU）No 608/2013は、実用新案、集積回路の回路配置利用権、商号、及び迂回装置に水際措置を拡張した¹²⁹。規則608/2013では、水際におけるよりバランスの取れた知的財産権行使制度を確保するため、税関による知的財産権の行使制度の目的と原則を調整し、トランジット貨物に対する水際措置の適法な貿易にとっての利便

¹²² 同上。

¹²³ *Supra* note 111, *A. T. Cross Co. v. Sunil Trading Corp.*, 467 F. Supp. 47, 1979 U.S. Dist. LEXIS 14116, 201 U.S.P.Q. (BNA) 750, G. D., *supra* note 114.

¹²⁴ 米国商標法43条。

¹²⁵ 米国商標法42条。

¹²⁶ 米国特許法271条。

¹²⁷ 理事会規則（EC）No 1383/2003前文1段。

¹²⁸ Vrins, Schnelder, *supra* note 13, p111を参照。

¹²⁹ 規制（EU）No 608/2013 2条（1）。

性をさらに高め¹³⁰、TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言への適合度を高めた¹³¹。

EU関税法独自の構造及び特性により、本調査研究で用いる「通過」と、これに対応する規則 (EU) No 608/2013の用語とでは、意味合いがかなり異なっている。規則1条1項によれば、税関当局は、欧州連合関税法典（「EU関税法」）、(UCC) に従い、連合の関税領域内にあって税関の監督又は税関管理の対象となる知的財産権侵害疑義物貨物、特に以下の状態の貨物に対する措置をとることができる。

(a) 自由な流通のための解放、輸出又は再輸出を目的とする申告が行われた場合

「自由な流通のための解放」という用語は、「必要な手続の完了及び法律により義務付けられた関税の徴収後に、EU関税領域に入る非連合貨物が税関において連合貨物としての地位を取得する状態」¹³²を指し、したがって、国内法のもとの「輸入」に相当するものの、「自由な流通のために解放される貨物が原則としてEU関税領域全域で自由に流通できるのに対して、輸入の対象となる貨物が該当国の領域についてのみ通関されるという違いが存在する」¹³³。「輸出」は、連合貨物が、必要な手続の完了及び法律により義務付けられた関税の徴収後に税関において連合貨物として地位を取得する「自由な流通のための解放」とは逆の手続を指す用語である。「再輸出」という用語は、EU関税領域に入った非連合貨物がその後その領域を離れる状態を想定している¹³⁴。

(b) 連合の関税領域に出入りするとき

「連合の関税領域への出入り」という用語は、税関手続の対象とならずに、連合の関税領域を出入りする貨物を指す。1条(1)(b)には、UCCにより税関手続とみなされない積替貨物、密輸貨物、すなわち税関手続の下に置かれるべきであったにもかかわらず、その目的で申告されていない貨物、及び税関により一時的に保管され、税関手続の下に置かれるのを待っている非連合貨物が含まれる¹³⁵。

(c) 停止手続のもとに置かれたか又は保税地域又は保税倉庫に置かれた場合¹³⁶

第1条(1)(c)の「停止手続のもとに置かれたか又は保税地域又は保税倉庫に置かれた」の範囲は、UCCの210条の適用範囲にほぼ対応している。UCCの210条は、

¹³⁰ 規制 (EU) No 608/2013前文10段。

¹³¹ 規制 (EU) No 608/2013前文11段。

¹³² Oliver Vrins, Regulation (EU) No 608/2013 Concerning Customs Enforcement of Intellectual Property Rights, Wolters Kluwer, 2018, p141.

¹³³ Vrins, Schnelder, *supra* note 13, p135.

¹³⁴ Vrins, *supra* note 128, pp141-142を参照。

¹³⁵ 同上143-144頁を参照。

¹³⁶ 税関における知的財産権行使に関するもので、理事会規則 (EC) No 1383/2003を廃止する2013年6月12日の欧州議会及び理事会規則 (EU) No. 608/2013第1条1項。

特別手続の範囲を以下のように定義している。(i)通過。これには、域外通過と域内通過とが含まれる。(ii)保管。これには、保税蔵置と保税地域での保管とが含まれる。(iii)特別使用。これには、一時輸入と最終使用とが含まれる。(iv)加工。これには、内向きの加工と外向きの加工とが含まれる¹³⁷。

EU関税法の「通過」という用語は、ACTAにおける「保税運送」の概念と同義である。UCCにおいて、通過は「域内通過」と「域外通過」の二つの範疇に分かれている¹³⁸。「域内通過とは、EU関税領域の、ある地点から別な地点に移動し、その関税領域外にある国又は領域を通過する際にその関税上の地位が変更されない貨物をいう」¹³⁹。「域外通過とは、輸入関税、関連する規定の下で規定され、効力を有するその他の手数料、連合の関税領域への又は関税領域からの貨物の出入りを禁止するものではない限りにおける商業政策措置の対象とされることなく、連合の関税領域内のある地点から別な地点へと移動する非連合貨物をいう」¹⁴⁰。

「規則608/2013が、UCCの1条(1)(c)の停止手続の下に置かれた貨物に言及することで、特にUCCの下で確かに疑わしい取り決めだとみなされている域外トランジット貨物に適用されることは明らかである」¹⁴¹。EU税関は、EU領域の境界線における域外通過に対する知的財産権の行使のための措置のみをとることができる¹⁴²。このため、EU加盟国間の域内国境を連合貨物のみを含む域内通過は、EU税関による知的財産権行使規則の対象には含まれない。一部の研究では、EU内を仕向先とする域外通過と、EU諸国間の域内通過とを混同しており、これは誤りである¹⁴³。第三国の仕向地への通過も、EU内の仕向地への通過も、実際には域外通過である。

EU税関による2017年知的財産権の権利行使に関する報告書によれば、全事件の89%以上（全貨物の73.08%）において、問題の貨物が輸入手続中に税関措置が開始されている。7%を超える事件（全貨物の10.29%）では、その貨物が、EU内の仕向地に向け通過中に見つかり、1%の事件（全貨物の1.93%）では、その貨

¹³⁷ UCC第210条。

¹³⁸ UCC第2章1条。

¹³⁹ UCC第227条1項。

¹⁴⁰ UCC第226条1項。

¹⁴¹ Vrins, *supra* note 128, p146. また、Cottier and Veron, *supra* note 28, p375も参照。

¹⁴² Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border, 2017, p7を参照。

¹⁴³ CARMEN OTERO GARCÍA CASTRILLÓN, Protection of Intellectual Property through border measures in the European Union, AIDA (ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D' AUTORE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO), Anno XXI, 2012, and Alexander Peukert, Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law (April 19, 2010)を参照。Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in An Age of Globalization, Gunther Handl & Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011.

物がEU外の仕向地に向けて（再）輸出手続中であった。ほぼ1%の事件（全貨物の11.49%）では、その貨物が第三国の仕向地に向け通過／積替中であつた。1.54%の事件（全貨物の3.21%）では、その貨物が保税蔵置場に置かれていた¹⁴⁴。本研究で採用しているトランジット貨物の広範な概念（積替え、保税運送、保税蔵置場及びフリーゾーンへの蔵置、一時輸入及び最終使用、内向きの税関手続及び外向きの税関手続が含まれる）について考慮すると、EU領域の境界線にあるEU税関により留置された物品の約26%がトランジット貨物の範疇に入る。

第三国を仕向地とする通過と、EUを仕向地とする通過とに域外通過を分けることが重要である。EUを仕向地とする通過の法的地位に関してはそれほど異論がない。単一市場政策及び貨物の自由な移動の原則により、いずれかのEU加盟国でいったん適法に販売されれば、以後、この貨物に関係する知的財産権であつて、貨物のそれ以降の自由な処分の妨げになるようなものはいずれのEU加盟国においても消尽する。EU内の仕向地においてトランジット貨物を販売することが適法である場合、その貨物が通過するEU加盟国において差し押さえられることはない。その貨物が仕向国において適法ではない場合、その通過国が差し押さえるべきである。そうしなかった場合、その貨物が仕向国において自由な流通に解放された後、仕向国から通過国に容易に移動できるためである。最も注意を引く点は、EU外の第三国を仕向地とする、特にEUの域内市場に転用されるリスクのない域外通過である。

最も異論の多い問題は、知的財産権の権利行使のための税関規則を、トランジット貨物、特にEU外にある第三国を仕向地とする域外通過について水際措置をとるための実体法上の根拠と認め得るかどうかである。2006年フィンランド商標法¹⁴⁵以外、EU加盟国の知的財産法には、トランジット貨物を阻止する知的財産権者の実体法上の権利を定めた規定が存在しない。こうした問題を解決するため、理事会規則（EC）No 3295/94及び理事会規則（EC）No 1383/2003に存在するあいまいな規定を根拠に「製造擬制（manufacturing fiction）」と呼ばれる仕組みが司法実務の中で形成され、利用されてきた。

理事会規則（EC）No 3295/94の第6条（2）（b）の前文10段及び理事会規則（EC）No 1383/2003の前文8段では、類似の表現を用い権限のある当局が、知的財産権の侵害の有無を「その加盟国で生産された物品が知的財産権を侵害しているかど

¹⁴⁴ Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border, 2017, p18.

¹⁴⁵ 2006年フィンランド商標法4条、「この規定は、当該商品がフィンランド若しくは外国で販売され若しくは販売を意図されるか、又は事業目的で使用、保管若しくは貯蔵するため又は第三国に移送するためにフィンランド領内に輸入されるかを問わず適用される」。最後の文は、トランジット貨物を含む、フィンランドにおける商標の不正使用を禁じる権利を商標の所有者に与える。

うかを確定するために用いられる基準を参照して」¹⁴⁶判断すると規定する。「これらの規定の文言をもとに二つの異なる解釈が生じ、それぞれ国内裁判所及び法律学者の間で詳述されている」¹⁴⁷。この文言に対する一つの解釈は、トランジット貨物を加盟通過国で製造された貨物とみなした上で、知的財産権の侵害の有無を判断するというものである。もう一つの解釈は、知的財産権の侵害の有無を判断する際にトランジット貨物を差別してはならず、トランジット貨物と、その加盟国で製造される貨物と同じ基準が適用されるというものである。

最初の解釈に基づけば、「製造擬制」ではトランジット貨物を、税関措置をとる加盟国で製造された貨物とみなし、通過国の国内知的財産法をその実体法上の根拠とすることができる。「製造擬制」を初めて支持した裁判例は、*Philips v. Postech c. s.*におけるオランダ最高裁判所の決定であり、台湾からオランダを通過してスイスにCDを運送する行為を理由に、被告がオランダにいる原告の特許を侵害すると判示した¹⁴⁸。この決定は、非連合トランジット貨物が、「その製品がEU市場を仕向地とするものであるかどうかにかかわらず、通過中の加盟国で違法に製造された場合と同様、知的財産権」¹⁴⁹を侵害すると判示した。その後、オランダの下級裁判所もこの決定に追随した¹⁵⁰。また、他のEU加盟国の知的財産権者の中からも、「製造擬制」を主張する者が登場した¹⁵¹。

しかしながら、欧州司法裁判所（ECJ）の決定は、製造擬制を支持せず、税関による知的財産権の権利行使に関する規則をトランジット貨物に対する水際措置の実体法上の根拠として認めることを拒否した。ECJは、*Montex*事件において、「理事会規則No 3295/94のいずれの規定も、商標法の侵害が存在するかどうか又は同法により禁じられている標章の使用が存在するかどうかを判断するための新しい基準を導入するものではない」と結論づけた¹⁵²。*Nokia and Philips*事件におけるECJの法務官は、規則No 3295/94の第6条（2）（b）の文言が、いわゆる「製造擬制」を構成せず、むしろ、「権限のある当局が、事件の本案について判

¹⁴⁶ 理事会規則（EC）No 3295/94の前文10段及び第6条（2）（b）、理事会規則（EC）No 1383/2003の前文8段。

¹⁴⁷ Gustaf Åkesson, Counterfeit goods in transit: A study regarding counterfeit goods in transit and liability of intermediaries, Master thesis, Faculty of Law of Lund University, 2010.

¹⁴⁸ *Philips v. Postech c. s.*、オランダ最高裁判所、2004年3月19日。この決定の英訳は、<https://www.unionip.org/union/WebObjects/un.woa/wa/downloadDocument?id=609&wosid=FTLYybqReUzp12vL5SQmTg>（2018年12月13日に閲覧）を参照。

¹⁴⁹ 2011年2月3日に提出された共同事件C-446/09におけるCruz Villalon法務官意見。

¹⁵⁰ *Philips v. Furness*、ハーグ地方裁判所、2005年7月13日。*BenQ v. Sisvel*、ハーグ地方裁判所、2006年3月24日。

¹⁵¹ *Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd and Others*, C-446-09, UK Chancery Division, *Nokia v. UK Customs* [2009] EWHC (Ch) 1903.

¹⁵² Paragraph 40-41, C-281/05 *Montex* [2006] ECR I-10881.

示するために適用すべき実体規定を決定するための抵触法規定を補助的に定める」ことを意図しているに過ぎないと判断した¹⁵³。

理事会規則No 3295/94の改正も同様の傾向を示している。規則No 3295/94の前文10段は、類似の文言として規則No 1383/2003の前文8段に引き継がれたものの、規則No 1383/2003の10条では、「規則No 3295/94に存在した『生産』という表現」が削除され、「抵触法規定としての性格がさらに鮮明になった」¹⁵⁴。規則（EU）No 608/2013の前文10段ではさらに、規則が「税関当局のための手続上の規則のみを含み」、「知的財産権の侵害の存在を確認するための基準を定めるものではない」と規定する。この決定を受け、製造擬制の根拠規定が知的財産権の行使のための税関措置に関するEU規則から全面的に削除された。

また、EU加盟国がトランジット貨物を輸入とみなすことも困難である。「裁判例によれば、『域外通過』では、問題の非連合貨物が加盟国の領域に一度も入ったことがないかのように手続全体が進行するため、法的擬制に基づくのである」¹⁵⁵。ECJでは、*Nokia/Philips*事件において、この法的擬制に基づき、国内市場に転用されるリスクが存在する場合にのみ、トランジット貨物が通過国の知的財産権を侵害する可能性があるかと判示した。この意見は、トランジット貨物による知的財産権侵害の実体法上の要件を示している可能性がある。

*Nokia/Philips*事件に関するECJの決定以降、トランジット貨物がEU加盟国において製造又は輸入されたものであると擬制／類推することは許されなくなった。ECJでは、トランジット貨物に対して措置をとる税関の権限を否定しないものの、国内市場に転用されるリスクという条件と考え併せれば、税関当局がトランジット貨物、特にEU外を仕向地とする域外通過に対して措置をとることはそれまで以上に困難であろう。インドとブラジルは、*Nokia/Philips*事件に関するECJの決定を歓迎する可能性があり、また、この決定により、ドーハ宣言との適合度が高まる可能性はあるものの、この決定がトランジット貨物に対する税関による知的財産権の行使にとって厳格すぎることは疑いようがない。

実体法上の根拠を欠くことから派生する不確実性が、トランジット貨物に対する水際措置の効果を危うくする可能性があり、フィンランドなど一部のEU加盟国では、国内知的財産法において実体法上の権利を定めている。フィンランド商標法4条では、「フィンランド若しくは外国で販売され若しくは販売を意図されるか、又は事業目的で使用、保管若しくは貯蔵するため又は第三国に移送するためにフィンランド領内に輸入される」貨物に保護される取引表象が許可なく使わ

¹⁵³ 2011年2月3日に提出された共同事件C-446/09におけるCruz Villalon法務官意見。

¹⁵⁴ 2011年2月3日に提出された共同事件C-446/09におけるCruz Villalon法務官意見。

¹⁵⁵ Case C-383/98 *Polo v Lauren* [2000] ECR I-2519, paragraph 34.

れるのを阻止する排他的権利を取引表象の所有者に付与する。また、*Adidas-Salomon AG v. A and Adidas International Marketing BV*¹⁵⁶及び*Adidas AG v. Intemar Simanto Nahmias*でも、フィンランドを通過する模倣貨物を阻止するためにこの権利行使規定が適用されている¹⁵⁷。ヘルシンキ控訴裁判所では、いずれの事件についても、通過する模倣貨物が商標権侵害であると判示した¹⁵⁸。しかしながら、フィンランド商標法の解決方法と「製造擬制」との間には実質的に違いがなく、そのことが、依然として正当な貿易に悪影響を及ぼしている。

スイス特許法における解決方法は、フィンランド商標法のものよりも柔軟である。スイス特許法では、「その所有者に、他人が」通過中の「発明を商業的に使用することを禁止する権限を与え」¹⁵⁹、また、通過「輸送は、特許の所有者が仕向国への輸入を禁止することを認められている場合に限り、禁止すること」も要求する¹⁶⁰。

一部のEU加盟国では、トランジット貨物に対する知的財産権の行使を扱う際に、原産国及び仕向国におけるトランジット貨物の法的地位を考慮することなく、通過国における国内知的財産権法のみを適用してきた。この一方的な取扱方法は、開発途上国の強い不満を生み、こうした国々から適法な貿易への不当な妨害であると非難されている¹⁶¹。EUとインドとが通過中のインド製ジェネリック医薬品の差押問題をめぐって合意に到達した後、EUは、自域の税関による知的財産権の権利行使に関する規則を改正しただけでなく¹⁶²、域外の事実との親和性が相対的に高い取扱方法を採用するために商標法指令を改正した¹⁶³。

商標法指令10条4項は、「当該商品がその包装を含めて第三国から来るものであり当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することができない商標を許可なく付す場合、当該国で自由な普及に解放されることなく商標が登録されている加盟国に業として商品を持ち込む第三者を全て防ぐ」権利を登録商標の所有者に付与している¹⁶⁴。しかしながら、商標所有者に付与された上記の権利は、「規則(EU) No 608/2013に従って提起された登

¹⁵⁶ ヘルシンキ控訴裁判所、*Adidas-Salomon AG v. A*, *HelHO* 2006:20, October 5, 2006。

¹⁵⁷ Åkesson, *supra* note 143, pp38-39を参照。

¹⁵⁸ 同書を参照。

¹⁵⁹ スイス特許法86b条。

¹⁶⁰ スイス特許法8条3項。

¹⁶¹ European Union and A Member State - Seizure of Drugs in Transit, Request for Consultations by India, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28; Request for Consultations by Brazil, WT/DS409/1, G/L/922, IP/D/29, 19 May 2010.

¹⁶² 税関における知的財産権の権利行使に関する2013年6月12日の欧州議会及び理事会規則 (EU) No. 608/2013。

¹⁶³ 商標に関する加盟国の法律を近接させるための2015年12月16日の欧州議会及び欧州理事会指令 (EU)2015/2436。

¹⁶⁴ 商標法指令10条4項第1段落。

録商標が侵害されたか否かを決定する手続中に、登録商標の所有者が商品の最終仕向地における市販を阻止する権利を有さないことの証拠が宣言人又は商品の所有者によって提供された場合は失効する」¹⁶⁵。EU商標規則（EU）2017/1001でも、第9条に同様の規定を採用する¹⁶⁶。

加盟国は、指令により定める国内商標制度の制度調和を国内法により2019年1月15日からほぼ実施しなければならない¹⁶⁷。第10条の実施期限はないものの、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ドイツ、英国、スペイン、チェコ共和国、スロバキア、ハンガリーでは、既に商標法を改正する際に、指令（EU）2015/2436の10条4項に類似する規定を盛り込んだ。これは、登録商標の所有者が最終目的国で物品を市販することを阻止する権利を備えていることを、域外通過模倣貨物の域外通過を阻止する権利を登録商標の所有者に認めるための要件とするものである¹⁶⁸。

VI. 地域の制度調和と国内法の改正に関する提案

各裁判管轄における法実務を調べると、産業財産権法におけるトランジット貨物の取扱方法が裁判管轄ごとに全く異なることが分かる。大半の状況において税関がトランジット貨物に知的財産権の行使措置をとる助けになる「製造擬制」から、単なるトランジット貨物への税関措置の適用をほぼ否定する「*Nokia/Philips*事件の取扱方法」に至るまで、実体法上の根拠が異なれば、それに伴って解決方法も異なる。最も適切な解決方法を選択するためには、そうした解決方法の背後にある政策目標を調べ、どのような取扱方法であれば政策目標の違いを調整できるのかを分析する必要がある。

1. 各取扱方法の背後にある政策目標

知的財産権保護及び国際商品取引に関わる問題として、トランジット貨物に対する知的財産権の行使のための水際措置をめぐる利害関係は複雑である。知的財産権の行使のための水際措置の国際交渉では、重視する利益が利害関係者ごとに異なる。同一当事者でさえ、状況により立場が分かれてしまう可能性がある。以

¹⁶⁵ 商標法指令10条4項第2段落。

¹⁶⁶ 欧州連合商標に関する2017年6月14日の欧州議会及び理事会規則（EU）2017/1001第9条。

¹⁶⁷ 商標に関する加盟国の法律を近接させるための2015年12月16日の欧州議会及び欧州理事会指令（EU）2015/2436第56条。

¹⁶⁸ Bird&Bird, Trademark Directive Tracker: The EU Trade Mark Reform - The biggest change to trade mark law for 20 years, <https://www.twobirds.com/en/in-focus/the-eu-trade-mark-reform/trade-mark-directive-tracker>（2018年10月20日に閲覧）を参照。

下は、前述の取扱方法の背後にある主要な政策目標である。

(1) 国内市場の保護

輸入に対する水際措置など、従来型の水際措置は、模倣品による混乱から国内市場を保護するためのものである。*Nokia/Philips*事件を扱う際、CJEUは、こうした懸念を強調し、税関においてトランジット貨物を留置する根拠として、連合の域内市場に転用されるリスクを挙げた。こうした考え方の支持者は、知的財産の領域的性格を強調し、税関による知的財産権の行使のための措置の法的効力を拡大することを拒否している。しかしながら、水際措置が輸出貨物にまで拡大されている以上、税関による知的財産権行使に関する政策目標は既に国内市場を考慮するだけに留まらない。

(2) 知的財産権侵害貨物の拡散阻止

グローバル化の傾向に伴い、知的財産権の保護と権利行使も国際化の道をたどる一方である。知的財産権は依然として属地的な性格を備えているものの、現在の国際的枠組みの下で、権利者、特に多国籍企業にとって、複数の国々で知的財産権保護を受けるのは容易である¹⁶⁹。また、模倣貨物と著作権侵害貨物の取引も、ますますグローバル化している。保護の薄い国々で生産された模倣貨物や著作権侵害貨物が、国際貿易ネットワークを通じて世界中に拡散する可能性がある¹⁷⁰。「模倣貨物及び著作権侵害貨物の取引ルートは複雑であり、通過地点間で動的に変化する」¹⁷¹ため、トランジット貨物に対する水際措置の提唱者は、このような複雑な状況に対処するため、より多くの国々に水際措置を拡大することに努めている。通過地点における税関による知的財産権行使は、知的財産権侵害貨物の世界的な拡散を阻止するための革新的な取扱方法として、通過国の国内市場を保護することではなく、模倣貨物の越境運送を阻止することを目指している¹⁷²。

¹⁶⁹ OECD/EUIPO, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*, OECD Publishing, Paris, 2016, pp12-13. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en> (2018年10月20日に閲覧)。

¹⁷⁰ ACTA前文2段。

¹⁷¹ 同上。

¹⁷² Xavier Seuba, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*, Cambridge University Press, 2017, p353.

(3) 国際貿易の円滑化

世界貿易機関では、貿易を円滑化することを常に主要な政策目標としてきた。GATT 1994では、こうした政策目標を実現するため、通過の自由の原則を定めており¹⁷³、また、TRIPS協定では、「知的所有権の行使のための措置及び手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する」よう加盟国に義務付けている¹⁷⁴。知的財産権を行使するための措置として知的財産権侵害トランジット貨物を留置することが、貿易円滑化の実現を損なう可能性がある。インド、ブラジル、中国などの開発途上国は、WTO紛争解決部門とWTO理事会において、トランジット貨物に対する水際措置と、通過の自由の原則との対立に懸念を表明した¹⁷⁵。

(4) 公衆衛生の保護

TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言は、TRIPS協定が公衆衛生を保護し、特に全ての人々による医薬品へのアクセスを促進するWTO加盟国の権利を支持するような方法で解釈され実施され得るし、されるべきである」と述べる¹⁷⁶。この政策目標を達成するため、「この目的で柔軟性を与えるTRIPS協定の規定を最大限利用すること」、特に「製薬部門における製造能力が不十分又は全くないWTO加盟国」のニーズを満たすために強制実施権と並行輸入を利用することがWTO加盟国に認められている¹⁷⁷。WTO紛争-EU及び加盟国一通過中のジェネリック医薬品の差押事件では、通過国であるオランダの税関が、原産国であるインドでも、仕向地であるブラジルでも適法であったジェネリック医薬品を留置した。この紛争は、ドーハ宣言に規定される状況とは何ら関係がないものの、トランジット貨物に対する水際措置と、公衆衛生の保護との潜在的な対立を明らかにしている。

2. 政策目標の各取扱方法に対する評価

多様な政策目標間、特に模倣貨物の拡散を妨げる必要性と、通過の自由の原則との緊張関係により、トランジット貨物に対する水際措置の問題を適切に解決することがますます困難になっている。過去10年間に各裁判管轄で採用されてきた

¹⁷³ GATT 1994 5条2項。

¹⁷⁴ TRIPS協定前文1段。

¹⁷⁵ Council debates anti-counterfeiting talks, patents on life, WTO:2010 NEWS ITEMS, 8 and 9 June 2010, https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_08jun10_e.htm (2018年10月21日に閲覧)。

¹⁷⁶ TRIPS協定と公衆衛生に関する2001年のドーハ閣僚宣言: TRIPS WT/MIN(01)/DEC/2, 2001年11月20日。

¹⁷⁷ 同上。

多様な取扱方法の中から最も適切な解決方法を選ぶには、その取扱方法と上記の政策目標との適合度を評価することが重要である。

(1) 通過国における法的地位のみを考慮する取扱方法

「製造擬制」では、トランジット貨物に対する水際措置の実体法上の根拠を用意するための取扱方法として、トランジット貨物が通過国で製造されたと擬制する。したがって、税関当局は、トランジット貨物を取り扱う際に、その国の国内知的財産法及び国内の権利者による許諾の有無のみを考慮すればよい。この取扱方法は、最も簡単な解決方法ではあるものの、一方的であるとも非難されている。その場合、トランジット貨物が原産国で適法に生産され、仕向国に適法に輸入されている場合でも、製造擬制により知的財産権侵害とみなされてしまう可能性がある。インドとブラジルがEUとその加盟国に対して提起したWTO紛争では、この取扱方法が、GATT 1994及びTRIPS協定の関連する規定と矛盾しており、正当な貿易への障害となり、「インドで適法に製造され、適法に輸出されたジェネリック医薬品の通過の自由の妨げになる」¹⁷⁸点が非難を受けた。この取扱方法であれば、国内市場を保護し、知的財産権侵害貨物の拡散を防ぐという政策目標を十分に達成できる可能性がある一方、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標と調和させることができない。

知的財産権侵害トランジット貨物を阻止する実体法上の権利が存在しない場合でも、トランジット貨物を輸出貨物とみなす方法があり、その場合には原産国と仕向国の貨物の法的地位が考慮されない。そのような取扱方法の法的効果と、その、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標との適合度は製造擬制の場合と同様であろう。トランジット貨物を阻止するための排他的権利を国内知的財産法で定めていたとしても、そのような権利の行使を制限する条件を欠けば、その取扱方法の法的効果及び適合度が、やはり製造を擬制し又は輸出を類推する場合と変わらない。

(2) 原産国における法的地位も考慮する取扱方法

トランジット貨物に対する水際措置の実体法上の根拠を用意するためのもう一つの取扱方法が、輸入貨物をもとにトランジット貨物の法的な取扱いを類推す

¹⁷⁸ Request for Consultations by India, WT/DS408 - European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit, WT/DS408/1, G/L/921, IP/D/28, 19 May 2010.

る方法である。この取扱方法により、税関当局は、輸入を防止する権利者の排他的権利に基づき、トランジット貨物を留置することができる。輸入貨物に関する権利は既に大半のWTO加盟国の知的財産法に盛り込まれているため、輸入貨物の類推は、税関がトランジット貨物を扱う際に国内知的財産法を適用する方法として容易ではあるものの、この取扱方法と、上述の政策目標との適合度は、事情により大きく異なる。

輸入とみなす場合、原産国における貨物の法的地位と、並行輸入に関するルールとが衝突する可能性が考えられる。原産国の知的財産権所有者により適法に許諾された貨物は、一定の状況のもとで、通過国における正当な並行輸入として扱える可能性がある。この取扱方法は製造擬制ほど厳格ではなく、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標に適合し易い可能性がある。しかしながら、この取扱方法も、やはり仕向国において正当であるような貨物の通過を阻止するために利用される可能性があり、したがって、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標に完全には適合しない可能性がある。

各国間の並行輸入の問題についてコンセンサスが得られていない以上、TRIPS協定では、並行輸入に関する政策を柔軟に決定する余地を加盟国に認めている。¹⁷⁹ 一定の種類 of 知的財産権に係る製品の並行輸入を認めていない国々もあれば、厳しい条件下で適用している国々もある。この状況のもとでも、原産国から適法に輸出された貨物が通過国により留置される可能性が残るため、輸入をもとにした法的な類推の方が、国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標との適合度が低下する可能性がある¹⁸⁰。

(3) 仕向国における法的地位も考慮する取扱方法

この取扱方法では、知的財産権侵害トランジット貨物を阻止する権利を権利者に付与する一方、権利者が、そのような貨物を仕向国に輸入する行為を阻止する権利を備えることも要件としている。そのような条件のもとで、こうした取扱方法であれば、通過国と仕向国の両国において、知的財産権を侵害するトランジット貨物を阻止することを可能にしつつ、最終仕向地に適法に輸入できる貨物が通過国を通過することが可能になる。したがって、この取扱方法の方が上述の取扱方法よりも国際貿易を促進し、公衆衛生を保護するという政策目標に適合し易い。

¹⁷⁹ TRIPS協定6条。

¹⁸⁰ TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言では、さらに「知的財産権の消尽に関連するTRIPS協定の規定の効果は、各加盟国が、知的財産権の消尽に関連して提訴されることなく、各自の制度を設立する自由を有することである」ことを明確にした。TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言5条(d)。

税関及び司法当局は、貨物を仕向国に適法に輸入できるかどうか判断する際に、貨物が仕向国において並行輸入を構成するかどうかという点も考慮する必要がある。したがって、この取扱方法では、仕向国におけるトランジット貨物の法的地位が直接考慮されるだけでなく、原産国における貨物の法的地位も間接的に考慮される可能性がある。この取扱方法は、1か国又は2か国における法的地位のみを考慮する取扱方法よりも包括的である。この取扱方法が採用されていれば、通過中のジェネリック医薬品の差押えをめぐるインドとEUとのWTO紛争は起こらなかったであろう。

(4) 国内市場に転用されるリスクを考慮する取扱方法

これは、トランジット貨物が通過国の知的財産権を侵害するかどうかを税関及び司法当局が判断する際に、国内市場に転用されるリスクを考慮するようこれらの当局に義務付ける取扱方法である。そのような条件のもとであれば、この取扱方法により、原産国及び仕向国におけるトランジット貨物の法的地位にかかわらず、通過国の国内市場に転用されるリスクを冒さずに、通過国におけるトランジット貨物の通過を認めることが可能になる。したがって、この取扱方法は、国内市場保護、貿易円滑化及び公衆衛生という政策目標に適合する可能性がある。

しかしながら、この取扱方法を、トランジット貨物に知的財産権の行使のための措置を適用することを認めるための条件とした場合、権利者の側に重い立証責任を負わせ、単なる通過に税関による知的財産権の行使のための措置が適用される可能性が事実上なくなる。したがって、この取扱方法は、知的財産権侵害貨物の拡散防止という目標には適合しない。

3. 関連する運用上の問題の解決方法

多様な政策目標に照らして各取扱方法を評価してきたが、次に、その地域の国々にとって受け入れ可能な最も適切な取扱方法を選択し、それを実地で運用する方法を考える必要がある。

(1) 実体法上の要件

上記の分析から、三番目の取扱方法、すなわち仕向地における法的地位を考慮する取扱方法が、トランジット貨物に対する水際措置に関係する全ての政策目標と調整可能であり、かつ、東アジア地域の各利害関係者のニーズに適合している

ことは明らかである。したがって、本報告書では、この地域の国々が、知的財産権侵害トランジット貨物を阻止するための排他的権利を権利者に与え、また、仕向国における貨物の輸入を阻止する権利を備えていることを、通過国において通過に対する権利を行使することを権利者に認めるための要件とすることを提案する。

政策目標				知的財産権を行使するための取扱方法
原則 (1)	原則 (2)	原則 (3)	原則 (4)	
はい	はい	いいえ	いいえ	取扱方法 (1)
はい	はい	いいえ	いいえ	取扱方法 (2)
はい	はい	はい	はい	取扱方法 (3)
はい	いいえ	はい	はい	取扱方法 (4)

表1：多様な取扱方法と政策目標との適合度

(2) 属地主義

属地主義に関する一般的な理解によれば、知的財産権は、これを付与する国の領域に限定され、それぞれの領域内で行われる活動のみを対象とすることができる¹⁸¹。仕向地の法的地位を考慮する取扱方法の場合、属地主義との適合度が直面する最大の課題である。評者の中には、この取扱方法により、知的財産権の領域的範囲が通過国の国境を越えて「人為的に拡大される」¹⁸²と批判する者もいる。

国際貿易の国境を越える性質から、輸入、輸出又は通過を阻止する排他的権利など、知的財産権に関係する一定のルールを国際貿易の通過地点となる国内に適用すると海外の発着地にも影響が波及し、実際には外部効果を生ずる場合がある。国内の発着地について当局が行った判断が海外の発着地における貨物の法的地位の実情にそぐわない場合、国内の知的財産権規則の外部効果によって国境を越える貿易のそれぞれの目標間を衝突させ、それが他国の領域的裁判管轄権の干渉となる場合がある。

知的財産権行使に関する国内のルールにおいて国際貿易の発着地における貨物の法的地位が考慮されれば、このような結果にはならない。他国における法的地位を考慮するこの取扱方法は、実際には既に法実務に存在し、それが並行輸入と輸出のみを目的とする標識の添付の場合である。国際消尽を採用している輸入

¹⁸¹ Peukert, *supra* note 139.

¹⁸² Martin Senftleben, *Wolf in Sheep's Clothing? Trade Mark Rights Against Goods in Transit and the End of Traditional Territorial Limits*, IIC (2016) 47, pp941-959.

国における並行輸入の法的地位を判断する場合であれば、海外にいる権利者により適法に許可された最初の販売が極めて重要になる¹⁸³。輸出のみを目的とする標識の添付を扱う場合には、製造者が輸出先で商標権者の許可を得ているかどうかを考慮することが重要である。

属地主義は、国内の知的財産法を、その領域内の活動にのみ適用することを要求する。知的財産権の属地的性格から、通常は、保護が求められている国の法律（*lex loci protectionis*=保護国法原則）、訴訟が提起される裁判管轄の法律（*lex fori*=法廷地法）、侵害が生じた場所の法律（*lex loci delicti*=不法行為地法）及び登録国の法律が一致する¹⁸⁴。外国での活動に国内法を適用することが認められる余地も、外国法を国内の知的財産権に適用することが認められる余地もない。

しかしながら、属地主義と準拠法の選択ルール、またこれらにより決定される裁判管轄といえども、裁判管轄外で行われた行為を考慮に入れる可能性を必ずしも排除するものではない。属地主義は、国際的な礼節への考慮に基づき、ある国の国内法を他国の領域内で適用することを制限する。同様の理由から、国境を越えた取引に関連する知的財産権問題を扱う際に領域外の事実を考慮に入れることにも問題はない。さもなければ、知的財産権に関する国内のルールの外部効果により、国際貿易のそれぞれの目標が相互に衝突する可能性がある。実際にも、知的財産権に関する国内のルールにおいて、税関措置の発動を認めるための条件として一定の外国における国境を越える貨物の法的地位を正式に考慮するよう定める場合、外国における実情を加味することと、属地主義とは矛盾しない。これは、国内紛争への外国法の適用ではなく、依然として国内法の適用だからである¹⁸⁵。

（3）立証責任

トランジット貨物を扱う一連の適切な実体規定を起草するためには、立証責任を適切に分配することも重要である。EU商標法指令では、最終仕向地におけるトランジット貨物の市販を阻止する登録商標所有者の権利を失効させるため、そうした権利が所有者にないことを示す証拠を提供するよう申告人又は貨物の所有

¹⁸³ Alexander von Mühldahl, Dieter Stauder, “Territorial Intellectual Property Rights in a Global Economy: Transit and Other ‘Free Zones’”, in Liber Amicorum Joseph Straus eds, Patents and Technological Progress in a Globalized World, MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, Volume 6, 2009.

¹⁸⁴ Peukert, *supra* note 139を参照。

¹⁸⁵ Peukert, *supra* note 139を参照。

者に要求している。この規定によれば、商標所有者は、トランジット貨物に「当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することができない商標を許可なく」付したことさえ証明すればよいものと思われる。

この規定における立証責任が偏っており、通過国の商標所有者が有利になっていることが批判されている¹⁸⁶。登録商標の所有者が最終仕向国における貨物の市販を阻止する権利を有さないことを証明するためには、登録商標の所有者が仕向国において有効な商標登録を有さないことを貨物の申告人又は所有者が証明する必要がある。問題点としては、被告がこの点を証明するのが困難だということである。ルールにおいて、例えば、通過国の商標所有者が、有効な商標登録の証明又は著名商標としての保護される未登録商標である旨の裁判所による証明など、仕向国において商標権を有することを証明することを要件にすれば、よりバランスの取れた形で立証責任を分配することができる。

仕向国においても商標保護を受けることを通過国の商標所有者が証明した場合でも、貨物が仕向国における並行輸入、強制実施権又は公正使用を構成することを貨物の申告人又は所有者が証明できれば、やはり貨物の最終仕向国における市販を阻止する所有者の権利を否定することができる。

(4) その他の産業財産権への拡大

仕向地における法的地位を考慮する取扱方法は、現状では、EU法の商標分野でしか利用されていないものの、そのような取扱方法を他の知的財産分野に拡大できないかが既に検討されている¹⁸⁷。この取扱方法を利用して解決されている商標分野の基本的な問題、すなわち、トランジット貨物に対する効果的な知的財産権の行使を維持しつつ、適法な貿易を対象からどう除外するかという問題は、それぞれの知的財産権の構成の違いと無関係に知的財産の他の分野にも存在する¹⁸⁸。EU指令により商標所有者に付与される排他的権利は、他の種類の知的財産権にもあてはまる可能性がある。スイス特許法で採用されている類似の取扱方法が、この結論を十分に裏付けている。

商標の場合、混同のおそれや周知商標の問題について考えれば、特許や意匠以上に複雑な状況に置かれている可能性があるため、実際には特許や意匠の方がこ

¹⁸⁶ Senftleben, *supra* note 178を参照。

¹⁸⁷ Vincenzo Di Cataldo, Goods in Transit and Trade Mark Law (and Intellectual Property Law?), IIC (2018) 49, pp436-451を参照。

¹⁸⁸ Senftleben, *supra* note 178を参照。

の取扱方法を適用し易い可能性がある。このため、EU商標法指令及び商標規則では、通過に対する権利の対象を「当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することができない商標を許可なく」付した貨物に限定している¹⁸⁹。

登録済みの知的財産権よりも未登録の知的財産権の方が仕向国への輸入を阻止する権利を証明するのが困難であろうから、運用上の観点では、この取扱方法を著作権や営業秘密などの未登録の知的財産権よりも登録済みの知的財産権に広げる方が容易な可能性がある。したがって、「知的財産法の全分野について同じルールを提案することすら含めて」この新しい取扱方法の適用分野を拡大することが可能であり¹⁹⁰、少なくとも登録済みの産業財産権分野には拡大できると結論付けるのが妥当である。

4. 実体法上の権利の範囲

本報告書では、以上の分析をもとに、日本、中国、韓国などの東アジア地域の国々が、通過に対する権利を産業財産権法に盛り込むこと、また、トランジット貨物の仕向国における法的地位についても考慮することを、通過に対する権利の行使を認めるための要件とするよう提案する。通過に対する実体法上の権利を正確に定義するため、筆者の提案する規定は、少なくとも以下の点が考慮されるものでなければならない。

(1) 通過に対する権利の対象

特許、実用新案及び意匠分野における輸入又は輸出に対する権利など、他の排他的権利の対象と同様、通過に対する権利の対象にも、全ての侵害貨物を含めること。商標の場合、通過に対する権利の対象には、そのような貨物に関して登録された商標と同一であるか又はその本質的な部面で区別できない商標を許可なく付した貨物のみを含め、類似の標章を付した商標が登録されている貨物と類似の貨物を含めない。

¹⁸⁹ EU商標法指令10条4項第1段落。

¹⁹⁰ Cataldo, *supra* note 182.

(2) 「使用」又は「実施」の定義

日本や韓国など、産業財産権法において「使用」又は「実施」の定義を排他的権利の範囲と分けている国々では、知的財産権により保護される製品の製造、使用、譲渡、輸出、輸入、又は譲渡の申出と並列で「通過」を「使用」又は「実施」の定義に追加する。中国など、産業財産権法における「使用」又は「実施」の定義を分けていない国では、排他的権利の範囲に「通過」を含める規定を追加すればよい。

(3) 「通過」の定義

それぞれの産業財産権法に「通過」について定義する別規定を設けるべきであり、その定義は関税法の関連する規定で定める通過の範囲と一致させる必要がある。また、通過に含める範囲に関する表現は国ごとに異なるため、産業財産権法において「通過」を定義する表現も国ごとに変えなければならない。

日本の産業財産権法において、「トランジット貨物」は、輸入以外の目的で日本に到着し、保税地域に保管され、保税運送制度の下で外国貨物として運送されるか又は日本から海外の国に向け積戻される貨物を意味する。

中国の産業財産権法において、「トランジット貨物」とは、「通過、中継、通運貨物、特定免税貨物及び暫時輸出入貨物、保税貨物、その他通関手続の終わっていない出入管貨物」をいう。

韓国の産業財産権法において、「トランジット貨物」とは、「積替貨物及び連絡積替貨物、保税地域内の貨物、保税運送貨物、又は仮陸揚貨物」をいう。

(4) 通過に対する権利を認めるための要件

同じ対象に関して仕向国において商標保護を受ける権利を権利者が証明できない場合、又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを宣言人又は所有者が証明した場合に、この、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利が失効すること。

5. モデル規定

(1) 日本

A. 特許法

第二条

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出、輸入若しくは通過¹⁹¹又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為、

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出、輸入若しくは通過又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「トランジット貨物」とは、輸入以外の目的で日本に到着し、保税地域に保管され、保税運送制度の下で外国貨物として運送されるか又は日本から海外の国に向け積戻される貨物をいう。

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

仕向国において同じ目的に特許保護を受ける権利を有することを権利者が証明できない場合又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを申告人又は所有者が証明できない場合には、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利は失効する。

B. 商標法

第二条

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為

¹⁹¹ 下線を引いた文章は、産業財産権法の現行規定に基づく修正案である。以下同じであるものとする。

二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、通過させ又は電気通信回線を通じて提供する行為

この法律で「トランジット貨物」とは、輸入以外の目的で日本に到着し、保税地域に保管され、保税運送制度の下で外国貨物として運送されるか又は日本から海外の国に向け積戻される貨物をいう。

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

九 当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することができない商標をトランジット貨物に許可なく付す行為

同じ対象に関して仕向国において商標保護を受ける権利を権利者が証明できない場合、又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを申告人又は所有者が証明した場合には、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利が失効する。

(2) 中華人民共和国

A. 特許法

第十一条 発明及び実用新案の特許権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、いかなる部門又は個人も、特許権者の許諾を受けずにその特許を実施してはならない。すなわち生産経営を目的として、その特許製品について製造、使用、販売の申出、販売、輸入、輸出又は通過を行ってはならず、その特許方法を使用することできず、当該特許方法により直接獲得した製品について使用、販売の申出、販売、輸入、輸出又は通過を行ってはならない。

意匠特許権が付与された後、いかなる部門又は個人も、特許権者の許諾を受けずにその特許を実施してはならない。すなわち生産経営を目的として、その意匠特許製品を製造、販売、輸入、輸出又は通過してはならない。

「トランジット貨物」とは、通過、中継、通運貨物、特定免税貨物及び暫時輸出入貨物、保税貨物、その他通関手続の終わっていない出入管貨物をいう。

第六十九条 以下の状況のいずれかがある場合は特許権侵害とはみなさない。

(一) 同じ対象に関して仕向国において特許保護を受ける権利を権利者が証明できない場合、又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを申告人又は所有者が証明した場合において、特許されたトランジット貨物を通過させる行為

B. 商標法

第五十七条 次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、登録商標専用権を侵害する。

(八) 当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することができない商標をトランジット貨物に許可なく付すこと。

「トランジット貨物」とは、通過、中継、通運貨物、特定免税貨物及び暫時輸出入貨物、保税貨物、その他通関手続の終わっていない出入管貨物をいう。

同じ対象に関して仕向国において商標保護を受ける権利を権利者が証明できない場合、又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを申告人又は所有者が証明した場合には、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利は失効する。

(3) 韓国

A. 特許法

第2条（定義）

この法で使用する用語の意味は、次のとおりである。

3. 「実施」とは、次の各目の1に区分による行為をいう。

イ. 物の発明である場合：その物を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入し若しくは通過させたりその物の譲渡又は貸与の請約（譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

ロ. 方法の発明である場合：その発明を使用する行為

ハ. 物を生産する方法の発明である場合：ロ目の行為以外にその方法によって生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入若しくは通過させたりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

ニ. 「トランジット貨物」とは、「積替貨物及び連絡積替貨物、保税地域内の貨物、保税運送貨物、又は仮陸揚貨物」をいう。

第94条（特許権の効力）

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を独占する。ただし、その特許権に関して、専用実施権を設定したときには、第100条第2項によって専用実施権者がその特許発明を実施する権利を独占する範囲では、この限りでない。

仕向国において同じ対象に特許保護を受ける権利を有することを権利者が証明できない場合又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを申告人又は所有者が証明した場合には、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利は失効する。

B. 商標法

第2条（定義）

①この法で使用する用語の意味は次のとおりである。

11. 「商標の使用」とは、次の各目のいずれか一つに該当する行為をいう。

イ. 商品又は商品の包装に商標を表示する行為

ロ. 商品又は商品の包装に商標を表示したものを譲渡又は引き渡すか譲渡又は引き渡す目的で展示・輸出・輸入し又は通過させる行為

ハ. 商品に関する広告・定価表・取引書類、その他の手段に商標を表示して展示するか広く知らせる行為

ニ. この法律で「通過」とは、輸入以外の目的で韓国に到着し、保税地域に保管され、保税運送制度の下で外国貨物として運送されるか又は韓国から海外の国に向け積戻される貨物をいう。

第108条（侵害行為とみなす行為）

①次の各号のいずれか一つに該当する行為は、商標権（地理的表示団体標章権は除く）又は専用使用権を侵害したものとみなす。

1. 他人の登録商標と同一の商標をその指定商品と類似の商品に使用するか、他人の登録商標と類似した商標をその指定商品と同一・類似した商品に使用する行為

2. 他人の登録商標と同一・類似した商標をその指定商品と同一・類似した商品に使用するか、使用させる目的で交付・販売・偽造・模造又は所持する行為。

3. 他人の登録商標を偽造又は模造するか、偽造又は模造させる目的でその用具を製作・交付・販売又は所持する行為

4. 他人の登録商標又はこれと類似の商標が表示された指定商品と同一又は類似の商品を譲渡又は引き渡すために所持する行為

5. 当該商品に関して登録された商標と同一の又は当該商標から本質的な部面で区別することができない商標をトランジット貨物に許可なく付すこと。

同じ対象に関して仕向国において商標保護を受ける権利を権利者が証明できない場合、又は貨物が仕向国に適法に輸入されるのを権利者が阻止できないことを申告人又は所有者が証明した場合には、トランジット貨物が自由な流通に解放されることを阻止するための権利は失効する。

禁無断転載

特許庁委託
平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
調査研究報告書

東アジアにおけるトランジット貨物に関する
水際措置の調和と日本の産業財産権法における
関連規定の改正

ソン・ホンソン

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2018FY Collaborative Research Project on
Harmonization of Industrial Property Right Systems
Entrusted by the Japan Patent Office

Harmonization of Border Measures Concerning Goods
in Transit in East Asia and Modification of Relevant
Provisions in Japanese Industrial Property Laws

SONG, Hongsong

March 2019

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671
FAX +81-3-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。