

**GENERAL AGREEMENT ON  
TARIFFS AND TRADE**

RESTRICTED

MDF/W/30

12 April 1985

Special Distribution

---

Group of Experts on Trade in Counterfeit Goods

Original: English

INFORMATION FROM THE UNITED STATES DELEGATION

In a communication, dated 3 April 1985, the United States Trade Representative in Geneva has provided the following information describing the United States Trademark Counterfeiting Act of 1984 and provisions of the Trade and Tariff Act of 1984 relating to intellectual property. The information updates that made available to the secretariat as a contribution to the material used as a basis for the Preliminary Background Note by the Secretariat on Trade in Counterfeit Goods (MDF/W/19).

---

THE TRADEMARK COUNTERFEITING ACT OF 1984

In October of 1984, the United States Congress enacted the Trademark Counterfeiting Act of 1984. This Act makes it a felony for a person intentionally to traffic, or attempt to traffic, in goods or services bearing a counterfeit trademark. The penalties upon conviction are up to five years imprisonment and a US\$250,000 fine for individuals, and a fine up to US\$1,000,000 for non-individual defendants. Upon a second conviction, the penalties imposed are significantly greater. This new statute will allow, for the first time, effective criminal prosecution of counterfeit traffickers in the United States and should prove useful in the suppression of this illicit traffic in the United States.

## THE TRADE AND TARIFF ACT OF 1984

The Trade and Tariff Act of 1984, which was enacted at the end of October, 1984, reflects the concern of the United States Congress for the protection of intellectual property rights. The law contains five provisions related to intellectual property. The following is a brief description of each of those provisions.

### COMPUTER SOFTWARE

Section 251 of the Act declares the sense of Congress that copyright is the appropriate form of protection for computer software and that it would be in the U.S. interest to seek appropriate relief if any country withdraws copyright protection from software or provides for compulsory licensing of it. The language of the provision makes it clear that the draft proposal of the Ministry of Trade and Industry in Japan was of particular concern at the time the provision was being considered, but the language would apply to the action of any government.

### TRADE BARRIER REPORT

Section 303 adds to Title I of the Trade Act of 1974 a new reporting requirement, section 181. Within one year of enactment of the Trade and Tariff Act, and each year thereafter, the United States Trade Representative must submit a report to the Senate Finance Committee and the House Ways and Means Committee identifying and analyzing acts, policies, and practices that constitute significant barriers to, or distortions of, among other things, exports of U.S. goods and services protected by trademarks, patents, and copyrights. As part of the report, the Trade Representative must estimate the impact the trade distortions have on U.S. commerce.

Section 303 is the pivotal provision of the Act for intellectual property since the report also must describe the actions taken, using section 301 of the Trade Act of 1974 and consultations and negotiations with foreign governments, to eliminate or reduce the identified intellectual property related trade barriers. The identified trade barriers also will be used in deciding to designate countries as beneficiaries under the Generalized System of Preferences, during the two year product review, and during the three year review of the discretionary designation criteria on a country-by-country basis.

#### ENQUETES AU TITRE DE L'ARTICLE 301

L'article 301 de la Loi relative au commerce extérieur charge le Président de prendre toutes les mesures appropriées et possibles qui relèvent de sa compétence pour faire valoir les droits que les Etats-Unis tiennent d'accords commerciaux et pour éliminer les lois, politiques ou pratiques déraisonnables, injustifiables et discriminatoires d'autres gouvernements qui imposent une charge excessive au commerce des Etats-Unis, y compris les services et les investissements étrangers directs, ou qui le restreignent.

L'article 304 modifie notamment l'article 301 de la Loi de 1974 relative au commerce extérieur en définissant les termes "déraisonnables" et "injustifiables" de manière à ce qu'ils s'appliquent aux lois, politiques et pratiques de gouvernements étrangers concernant la propriété intellectuelle. Est définie comme "déraisonnable" toute loi, politique ou pratique qui, sans être incompatible avec les droits légaux internationaux des Etats-Unis, n'accorde pas, de façon juste et équitable, une protection appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle. Est définie comme "injustifiable" toute loi, politique ou pratique qui n'accorde pas une protection des droits de propriété intellectuelle et viole les droits légaux internationaux des Etats-Unis ou est incompatible avec eux.

#### POUVOIR DE NEGOCIATION

L'article 305 de la Loi de 1984 relative au commerce extérieur et au tarif douanier établit de nouveaux objectifs de négociation au titre de l'article 102 de la Loi de 1974. Les négociations sur les produits de haute technologie doivent viser à l'élimination des lois, politiques et pratiques identifiées dans le rapport sur les obstacles aux échanges. Doivent plus particulièrement être examinées

"les mesures qui ne donnent pas aux ressortissants étrangers les moyens appropriés et efficaces de garantir, d'exercer et de faire valoir des droits de propriété intellectuelle exclusifs (y compris les marques de fabrique ou de commerce, les brevets et les droits d'auteur)".

Le deuxième objectif des négociations est de

"donner des garanties minimales effectives pour l'acquisition et l'application de droits de propriété intellectuelle et pour la valeur vénale d'informations exclusives".

#### SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES

Le système généralisé de préférences prévoit l'entrée en franchise de droits des produits répondant aux conditions voulues et provenant de pays en voie de développement admis au bénéfice du SGP. Le Titre V de la Loi

relative au commerce extérieur et au tarif douanier proroge ce programme qui aurait dû prendre fin en janvier 1985.

L'article 501 de la Loi relative au commerce extérieur et au tarif douanier déclare que l'un des objectifs du système généralisé de préférences est:

"d'encourager les pays en voie de développement ... à prévoir des moyens efficaces permettant aux ressortissants étrangers de garantir, d'exercer et de faire valoir des droits exclusifs de propriété intellectuelle".

Cet objectif doit être atteint d'une manière qui soit conforme aux obligations internationales incombant aux Etats-Unis en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

L'article 503 indique clairement que l'interdiction de désigner comme bénéficiaire du SGP tout pays qui a exproprié des biens sans qu'il y ait indemnisation inclut dans le terme "biens" les brevets, marques de fabrique ou de commerce et les droits d'auteur.

L'article 503 demande aussi au Président, lorsqu'il décide d'admettre un pays au bénéfice du SGP, d'examiner

"dans quelle mesure la législation de ce pays prévoit des moyens appropriés et efficaces permettant aux ressortissants étrangers de garantir, d'exercer et de faire valoir des droits exclusifs de propriété intellectuelle, brevets, marques de fabrique et de commerce et droits d'auteur compris".

L'article 505 charge le Président de faire dans trois ans rapport au Congrès sur les critères d'admission stipulés aux articles 501 et 502 c) de la Loi relative au commerce extérieur, qui inclut désormais le critère relatif aux droits de propriété intellectuelle.

En définissant le degré de compétitivité d'un pays pour un produit donné au cours de l'examen biennal des produits, il faut accorder une grande importance à la mesure dans laquelle la législation de ce pays prévoit des moyens appropriés et efficaces permettant aux ressortissants étrangers de garantir, d'exercer et de faire valoir des droits exclusifs dans le domaine de la propriété intellectuelle.