



**UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION 2003^{*)}
(Done at Merida, Mexico. Open to signature
9 December 2003 – 9 December 2004)**

Untuk menelaah lebih lanjut konvensi tentang anti korupsi ini, diperlukan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi karena tidak ada pasal khusus yang menyatakan definisi dari korupsi itu sendiri.¹⁾

Latar Belakang Dibentuknya *United Nations Convention Against Corruption 2003*

Secara historis pembentukan *UN Convention Against Corruption* diawali dengan dibentuknya *The Global Programme Against Corruption* (GPAC) oleh *United Nations Office on Drugs and Crime Prevention* (UNODC) yang bekerjasama dengan *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI) yang bertujuan untuk membantu negara-negara anggota dalam usaha mereka dalam pembarantasan dan pencegahan korupsi. Pada tingkat internasional GPAC mengkampanyekan transparansi melalui pasal-pasal yang diberikan sebagai masukan bagi *UN Convention Against Corruption*.

^{*)} http://untreaty.un.org/English/notpubl/Corruption_E.pdf

¹⁾ Ada baiknya kita melihat istilah korupsi itu berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia mengenai korupsi yaitu berdasarkan UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Terhadap UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 UU tersebut didefinisikan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Resolusi PBB No. 55/61 pada tanggal 4 Desember 2000, Majelis Umum menyadari bahwa instrumen hukum internasional yang efektif untuk melawan korupsi, independensi *UN Convention Against Transnational Organized Crime* sangatlah dibutuhkan sehingga Majelis Umum memutuskan untuk membentuk *ad hoc committee*. Teks *UN Convention Against Corruption* ini dinegosiasikan dalam tujuh sesi dari *ad hoc committee* dalam penegosiasian *UN Convention Against Corruption* yang diadakan antara 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003. Konvensi yang telah disetujui oleh *ad hoc committee* kemudian diadopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi No. 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Dalam pembukaannya, disebutkan bahwa konvensi ini dibuat dengan dilatarbelakangi oleh seriusnya permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya korupsi yaitu membahayakan stabilitas dan keamanan lingkungan sosial yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai-nilai demokrasi, etika, rasa keadilan dan menghancurkan pembangunan sosial, ekonomi, politik serta menurunkan legitimasi institusi publik itu sendiri. Korupsi juga dianggap memiliki hubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain seperti kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi termasuk di dalamnya praktek *money-laundering*.

Adanya arus globalisasi dalam dunia ekonomi menyebabkan korupsi tidak lagi menjadi permasalahan lokal tetapi menjadi permasalahan internasional sehingga kerjasama antar negara dalam mencegah dan menangani korupsi tersebut sangatlah penting dan menjadi tanggung jawab semua negara.

Prinsip-Prinsip Umum dalam *UN Convention Against Corruption 2003*

Sesuai dengan latar belakang dibuatnya konvensi ini, maka prinsip umum yang terkandung dalam *UN Convention Against Corruption 2003* adalah bahwa korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan telah menjadi permasalahan internasional yang memerlukan pencegahan dan penanganan bersama dimana dalam

kerjasama tersebut tetap berlaku prinsip persamaan kedaulatan dan integritas wilayah negara sehingga tidak diperkenankan adanya intervensi dalam permasalahan domestik negara lain.

Materi pokok yang terkandung dalam konvensi ini terbagi dalam enam bagian yaitu:

Ketentuan Umum. Pasal 3 konvensi ini mengatur mengenai keberlakuan dari konvensi yaitu bahwa konvensi ini berlaku dalam hal pencegahan, investigasi dan penuntutan terhadap tindak korupsi.

Tindakan Pencegahan. Konvensi ini mengatur segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi seperti penetapan badan anti korupsi dan juga mendorong adanya transparansi dalam pendanaan kampanye pemilihan umum dan partai politik yang melibatkan sektor publik dan sektor swasta. Konvensi juga mewajibkan negara peserta agar melakukan segala pencegahan korupsi di bidang peradilan atau pada pelayanan publik dan agar secara aktif mendorong terlibatnya organisasi non pemerintah dan elemen-elemen lain dalam lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap tindak korupsi.

Pemidanaan. Negara-negara peserta diminta untuk menetapkan pemidanaan terhadap segala tindakan korupsi, pemidanaan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap bentuk-bentuk dasar korupsi, seperti penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga menyembunyikan atau merahasiakan tindakan korupsi itu sendiri.

Kerjasama Internasional. Dalam konvensi ini negara-negara peserta setuju untuk bekerja sama dalam rangka perlawanan terhadap korupsi, termasuk dalam segala aktivitas pencegahan, penyelidikan dan juga penuntutan terhadap pelaku korupsi. Konvensi ini juga mengikat negara-negara peserta untuk membuat bentuk tertentu dari kerjasama bantuan hukum dalam

hal mengumpulkan dan mengirimkan bukti-bukti yang akan digunakan di pengadilan dan juga kerjasama dalam mengekstradisi pelaku korupsi. Negara peserta juga diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang mendorong pelacakan, pembekuan dan konfiskasi terhadap aset-aset yang dikorupsi.

Pemulihan Aset. Hal ini merupakan permasalahan penting untuk beberapa negara berkembang di mana korupsi tingkat tinggi telah mencuri kekayaan negara dan di mana segala sumber-sumber pendanaan baru sangatlah diperlukan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi lingkungan masyarakat di bawah pemerintahan yang baru. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam usaha pemulihan aset-aset negara adalah dengan pencegahan dan juga pendeteksian terhadap pengiriman dari pengambilalihan aset yang dilakukan secara melawan hukum, pemulihan properti dan juga pengembalian aset.

Keberlakuan. Berdasarkan *article 68 Chapter VII* dari *Final Provisions* Konvensi ini, diperlukan paling sedikit 30 ratifikasi dari negara peserta dan akan mulai berlaku di hari ke 90 setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, persetujuan, atau aksesinya yang dilakukan. Sementara itu, ratifikasi tergantung pada perkembangan badan legislatif pada negara masing-masing. Begitu konvensi ini berlaku negara-negara anggotanya akan membentuk perundangan untuk menerapkan pengawasannya. Perkembangan terakhir pada tanggal 11 Desember 2003 terdapat 94 negara yang menanda-tangani konvensi ini. (Dian Tri Irawaty)

**BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL
RECOGNITION OF THE DEPOSIT
OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES
OF PATENT PROCEDURE
(Done at Budapest 1977, and amended 1980)¹⁾**

Latar Belakang

Pengungkapan atas suatu penemuan merupakan persyaratan yang penting dan diakui sebagai pertimbangan publik untuk pemberian hak paten. Umumnya, penemuan diungkapkan lewat penggambaran tertulis.

Namun ada kalanya penemuan tersebut dalam penggunaannya tidak dapat dihadirkan kepada masyarakat luas, seperti hal-hal yang berkaitan dengan mikro-organisme atau bahan biologis lainnya yang tidak cukup hanya diungkapkan melalui penggambaran saja. Karena alasan inilah prosedur paten yang dianut oleh sejumlah negara membutuhkan penyimpanan contoh fisik dari mikro-organisme tersebut dan tidak hanya menggunakan suatu penggambaran tertulis saja untuk dapat dipatenkan. Penyimpanan contoh fisik ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu.

Namun pada kenyataannya kantor-kantor paten pada saat ini tidak siap untuk mengatasi penyimpanan mikro-organisme ini karena diperlukan adanya perlindungan khusus, keahlian khusus dan peralatan khusus pula. Hal ini diperlukan agar mikro-organisme tersebut tetap dapat terlindungi, baik dari terkontaminasinya mikro-organisme tersebut maupun untuk melindungi kesehatan atau lingkungan dari kontaminasi yang dilakukan mikro-organisme. Perlindungan semacam itupun memerlukan biaya tinggi. Selain dalam hal penyimpanan, penyediaan contoh-contoh tersebut juga membutuhkan keahlian dan peralatan khusus.

¹⁾ r:\intranet\www\eng\budapest\guide\doc\woinf12.doc

Ketika oleh beberapa negara dibutuhkan perlindungan untuk sebuah penemuan yang melibatkan (mengenai) penggunaan mikro-organisme kesulitan dan biaya prosedur yang tinggi ternyata harus dilakukan secara terpisah di masing-masing negara (dimana berarti hal tersebut dilakukan berulang kali). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penduplikatan terhadap hal yang telah dipatenkan tersebut. Oleh karena itulah traktat ini dibentuk untuk memungkinkan dilakukan hanya satu kali penyimpanan untuk memenuhi tujuan prosedur perolehan hak paten terhadap semua penyimpanan yang mungkin penting untuk dilakukan.

Traktat ini diadopsi oleh *Budapest Diplomatic Conference* pada 28 April 1977, dan mulai berlaku pada 19 Agustus 1980, dimana Konferensi ini juga mengadopsi *Regulations* (Peraturan-peraturan) di bawah traktat tersebut.

Konsep Traktat Budapest (*Budapest Treaty*)

Seperti yang tertera dalam judul, traktat ini mengatur pengakuan secara internasional tentang penyimpanan mikro-organisme yang diperlukan dalam prosedur paten. Traktat ini menciptakan persatuan khusus untuk mencapai tujuannya. Persatuan tersebut sesuai dengan yang tertera pada *Article 1* yang berbunyi "...constitute a *Union for the international recognition...*" yang didukung secara administratif dengan *Assembly* khusus yang dibentuk melalui traktat ini dan ditentukan tugas, hak, dan kewajibannya dalam mendukung tujuan traktat ini.

Materi-Materi Pokok

Karakteristik utama dari traktat ini adalah bahwa negara-negara peserta yang memerlukan penyimpanan mikro-organisme untuk keperluan prosedur patennya harus mengakui penyimpanan mikro-organisme yang dilakukan oleh Badan Internasional manapun yang berwenang untuk melakukan penyimpanan (*International Depositary Authority/IDA*), tanpa mengecualikan

badan tersebut bertempat di dalam atau di luar wilayah negara yang dimaksud [*Article 3(1)(a)*].

Dengan kata lain, satu kali penyimpanan yang dilakukan di IDA akan memenuhi untuk tujuan prosedur paten dihadapan kantor paten lokal (yang dalam Traktat disebut sebagai: “*industrial property offices*”) semua Negara Peserta Traktat dan dihadapan organisasi paten regional manapun bila organisasi regional tersebut mengakui dampak dari traktat ini (*Article 9(1)*). *European Patent Organization (EPO)*, *the African Regional Industry Property Organization (ARIPO)*, dan *Eurasian Patent Organization (EAPO)* telah membuat deklarasi untuk masalah demikian.

Badan yang disebut oleh traktat sebagai “*international depositary authority*” adalah badan ilmiah –biasanya “*culture collection*”- yang mampu untuk melakukan penyimpanan mikro-organisme. Dimana badan tersebut memperoleh status “*international depositary authority*” lewat perolehan kelengkapan jaminan mengenai dampak yang dikemukakan lembaga adalah sesuai dan akan terus sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu (*Article 6(1)*), termasuk khususnya, akan terus ada (untuk tujuan penyimpanan mikro-organisme) untuk “penyimpan” siapapun (individu/person, firma, dan sebagainya), bahwa akan selalu menerima dan menjaga penyimpanan mikro-organisme dan juga akan menyediakan contoh-contoh kepada siapapun yang berhak atasnya dan tidak lain daripadanya. Dimana kelengkapan jaminan tersebut dilengkapi oleh salah satu Negara Peserta kepada *Director General* dari WIPO.

Penjaminan yang disebutkan tadi, dapat dilengkapi juga oleh organisasi hak milik industri milik pemerintah (lihat *article 9(a)*). Pada prakteknya, Organisasi Paten Eropa telah menyediakan penjaminan jenis tersebut.

IDA memiliki kewajiban utama yaitu apabila IDA tersebut tidak dapat menyediakan contoh dari mikro-organisme yang disimpan dengan alasan apapun, terutama bila:

- i. mikro-organisme tersebut tidak mungkin ditunjukkan;

- ii. contoh yang dibutuhkan untuk dikirim keluar negeri, baik dalam pengirimannya atau penerimaannya, dicegah karena pelarangan ekspor atau impor;

maka IDA tersebut harus dengan segera memberitahukan ketidakmampuannya untuk menyediakan contoh, kepada penyimpan dengan mencantumkan penyebabnya.

Peraturan-Peraturan (*Regulations*) di Bawah Traktat Budapest

Perturan-peraturan yang dibentuk di bawah traktat ini, mengandung hal-hal khusus (pada *Rule 11*) mengenai pada siapa dan kapan diberikannya contoh mikro-organisme yang disimpan. Penyimpanannya sendiri memiliki hak atas contoh tersebut kapan pun ia menghendaki (*Rule 11.2(i)*). Dia (penyimpan) dapat memberikan kuasa pada pihak ketiga (pihak yang berwenang, individu maupun badan hukum) untuk meminta contoh tersebut dan pihak ketiga tersebut akan menerima contoh yang diproduksi pihak Penyimpanannya tersebut (*Rule 11.2(ii)*). *Industrial property office* (kantor hak milik industri) manapun (yang atasnya berlaku traktat ini) yang “tertarik” dapat meminta contoh dan akan mendapatkannya.

Industrial property office (kantor hak milik industri) tersebut akan dianggap “tertarik” jika mikro-organisme yang dimaksud adalah mikro-organisme yang diperlukan untuk prosedur paten di hadapan kantor yang tersebut (*Rule 11.1*). Pihak lain dapat mendapatkan hak atas contoh mikro-organisme bila *industrial property office* (kantor hak milik industri) dimana traktat ini berlaku mensyaratkan demikian.

Unsur-unsur syarat sahnya dikemukakan secara rinci untuk memastikan ukuran keabsahannya sebelum pengeluaran dokumen pengesahannya dilaksanakan oleh *industrial property office* (kantor hak milik industri) tersebut (*Rule 11.3(a)*).

Traktat dan Peraturannya (*Regulations*) juga mengandung ketentuan-ketentuan yang mengizinkan:

- Apa yang disebut dengan penyimpanan “baru” dimana contoh dari mikro-organisme asli yang disimpan tidak dapat lagi disediakan (*article 4*).
- Penghentian atau pembatasan status *international depository authority*, dimana lembaga yang dimaksud tidak lagi sesuai dengan tugas-tugas umumnya (*article 8*).
- Mensyaratkan agar seluruh mikro-organisme yang disimpan di IDA yang tergambar seperti dalam kasus tersebut di atas untuk dipindahkan ke lembaga lainnya (*Rule 51*).
- Mengatur kandungan yang diterima bahwa masing-masing IDA diwajibkan untuk memberikan kepada “penyimpan” mikro-organisme yang disimpannya (*Rule 7*).
- Menyiapkan persediaan untuk percobaan dari mikro-organisme yang disimpan dan pengeluaran pernyataan atas hal tersebut (*Rule 10*).
- IDA untuk mengenakan biaya untuk masing-masing penyimpanan dan biaya tersebut dapat menutupi minimal 30 tahun dalam masa penyimpanan mikroorganisme tersebut harus disimpan (*Rule 9 dan 12*).
- Menyediakan status khusus dan peran khusus untuk organisasi internasional tertentu (*article 9*).

Penyimpan berhak untuk melakukan penyimpanan baru dari mikro-organisme asli yang sebelumnya disimpan tersebut. Penyimpanan baru semacam itu harus tetap dilakukan dengan IDA tempat yang asli disimpan dengan pengecualian tertentu.

Tiap penyimpanan baru yang dilakukan harus disertai dengan pernyataan yang ditandatangani pihak penyimpan menandakan bahwa mikro-organisme baru yang disimpan adalah sama dengan yang asli yang sebelumnya disimpan.

Pelarangan ekspor atau impor terhadap mikro-organisme yang disimpan atau akan disimpan berdasarkan hukum nasional negara peserta traktat berdasarkan traktat ini, hanya diakui bila pelarangan tersebut dilakukan untuk keperluan sesuai pandangan nasionalnya mengenai keamanan, atau membahayakan kesehatan, atau lingkungannya.

Ketentuan-Ketentuan Administratif

Negara peserta traktat membentuk *Union*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian konsep traktat. Persatuan (*union*) tersebut memiliki majelis yang terdiri atas negara-negara anggota persatuan, dimana tugas utama dari majelis adalah menangani semua masalah mengenai kelangsungan dan perkembangan persatuan, dan pelaksanaan dari traktat (*article 10 (2)*), termasuk kewenangan untuk merubah ketentuan tertentu yang terdapat pada traktat (*article 14*), mengubah peraturan-peraturan di bawah traktat (*article 12(3)*), dan mengambil atau membatasi status yang telah diberikan pada IDA manapun (*article 8(1)*). Tugas administratif tertentu didelegasikan kepada *International Bureau of WIPO* (*article 11*). Selain itu juga terdapat kemungkinan mengubah traktat melalui konferensi-konferensi perbaikan untuk itu (*article 13*). (Fatiah)

WTO-UNITED STATES SECTION 211 OMNIBUS APPROPRIATIONS ACT OF 1998^{*)}

Para pihak

Penggugat : European Communities (EC)

Tergugat : The United States

Arbitrase : Panel Report WTO - 2 Januari 2002 /

Latar Belakang dan Pokok Permasalahan (*Issue*)

Permasalahan ini berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh *European Communities* (EC) dan Amerika Serikat mengenai permasalahan hukum dan pengertian hukum melalui "*Panel Report WTO*". Panel ini didirikan pada tanggal 26 September 2000, berdasarkan protes yang diajukan EC mengenai Section 211 dari *United States Omnibus Appropriation Act of 1998* yang dikatakan bahwa Section 211 tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban

^{*)} www.cubatraderpublications.com/211appeal/ - 101k

tertentu yang dimiliki Amerika Serikat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*.

Section 211 berkaitan dengan peraturan perizinan oleh CACR (*Cuban Assets Control Regulations*) yaitu sebuah badan yang dikelola oleh OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), sebuah agensi dari Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Section 211 dari *United States Omnibus Appropriation Act of 1998* berisi:¹

- (a) (1) Meskipun terdapat ketentuan hukum lain, tidak ada transaksi atau pembayaran yang harus disahkan atau

¹ (1) Notwithstanding any other provision of law, no transaction or payment shall be authorized or approved pursuant to section 515.527 of title 31, Code of Federal Regulations, as in effect on September 9th 1998, with respect to a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated unless the original owner of the mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor-in-interest has expressly consented.

(a) (2) No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of rights by a designated national based on common law rights or registration obtained under such section 515.527 of such a confiscated mark, trade name, of commercial name.

(b) No U.S. court shall recognize, enforce or otherwise validate any assertion of treaty rights by a designated national or its successor in interest under section 44 (b) or (e) of the Trademark act of 1946 (15 U.S.C 1126 (b) or (e)) for a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name was used in connection with business or assets that were confiscated unless the original owner of such mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor in interest has expressly consented.

(c) The secretary of the Treasury shall promulgate such rules and regulations as are necessary to carry out the provisions of this section

(d) In this section:

(1) The term 'designated national' has the meaning given such term in section 515.305 of title 31, code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998, and includes a national of any foreign country who is a successor in interest to a designated national.

(2) The term 'confiscated' has the meaning given such term in section 515.336 of title 31, code of Federal Regulations, as in effect on September 9, 1998.

disetujui menurut bagian 515.527 dari judul 31, kode peraturan federal, yang berlaku pada tanggal 9 September 1998, berkenaan dengan merek, nama dagang atau nama komersil yang sama atau serupa dengan merek, nama dagang dan nama komersil yang digunakan dalam hubungan dengan bisnis atau aset yang diambil alih kecuali pemilik merek asli, nama dagang atau nama komersil atau penemunya telah menyetujui.

(2) Tidak ada pengadilan Amerika Serikat yang harus mengakui, terikat atau mensahkan persyaratan atas hak-hak yang menunjuk pada peraturan nasional yang berdasarkan hak-hak hukum atau peraturan-peraturan di bawah bagian 515.527 dari merek, nama dagang dan nama komersil

- (b) Tidak ada pengadilan Amerika Serikat harus mengakui, terikat atau mensahkan perjanjian hak-hak yang menunjuk pada peraturan nasional atau penemunya dalam kepentingan di bawah bagian 44 (b) atau (e) dari *Trademark Act* 1946 (15 USC 1126 (b) atau (e)) untuk merek, nama dagang, nama komersil yang digunakan dalam hubungan dengan bisnis atau aset yang diambil-alih kecuali oleh pemilik merek asli, nama dagang, nama komersil atau penemunya telah menyetujui.
- (c) Sekretaris dari perbendaharaan, harus mengumumkan dengan resmi seperti peraturan dan undang-undang yang perlu untuk ditunjuk sebagai ketetapan dari bagian ini.
- (d) Dalam bagian ini:
 - a. peraturan nasional memiliki arti seperti yang terdapat dalam bagian 515.305 dari judul 31, kode peraturan federal, yang berlaku pada tanggal 9 September 1998 dan termasuk nasional dari negara-negara asing yang dalam kepentingan ini telah disetujui;
 - b. pengambil alihan memiliki arti yang terdapat dalam bagian 515.336 dari judul 31, kode peraturan federal yang berlaku pada tanggal 9 September 1998.

Section 211 dan Section 515.527 adalah transaksi yang berhubungan dengan *United States Intellectual Property*.

(a) *Transactions related to the registration and renewal in the United States Patent and Trademark Office or the United States Copyrights Office of patents, trademark and copyrights in which the Government of Cuba or a Cuban national has an interest are authorized.*

Enam bulan setelah Section 211 memiliki daya ikat, CACR menambah subparagraph (a) (2) ke Section 515.527 tanpa persetujuan pemilik asli atau penemu, yang berisi:

(b) *No transaction or payment is authorized or approved pursuant to paragraph (a)(1) of this section with this respect to a mark, trade name, or commercial name that is the same as or substantially similar to a mark, trade name, or commercial name that was used in connection with a business or assets that were confiscated, as that term is defined in Section 515.336, unless the original owner of the mark, trade name, or commercial name, or the bona fide successor in interest has expressly consented.*

Dalil EC (European Communities)

1. **Section 211 (a)(1)** tidak konsisten dengan pasal 2.1 TRIPs *Agreement*² Conjunction pasal 6 *quinquies A (1)* dari Konvensi Paris 1967³ dan pasal 15.1 dari TRIPs *Agreement*.⁴

² Pasal 2 (1) *TRIPs Agreement* berbunyi: "In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)"

³ Pasal 6 *quinquies A (1)* dari Konvensi Paris 1967 berbunyi: "berdasarkan reservasi yang diperlihatkan dalam pasal ini, setiap merek dagangan yang sebelumnya telah terdaftar di negara asal haruslah dapat diterima dan dapat diarsipkan serta dilindungi oleh negara-negara lain dari anggota persatuan sebelum berita acara bagi pendaftaran akhir, negara-negara anggota tersebut dapat mengharuskan suatu sertifikat pendaftaran di negara asal yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk sertifikat ini tidak perlu dilakukan pembuktian."

⁴ Pasal 15 (1) *TRIPs Agreement* berbunyi: "1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters,

Dikatakan tidak konsisten karena Section 211 menyatakan bahwa: "...berdasarkan hukum Amerika Serikat, maka seluruh transaksi yang berkaitan dengan kepemilikan yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat (dan berkaitan dengan kepentingan warga negara Kuba), memerlukan perizinan yang dikeluarkan oleh OFAC yang memiliki kekuasaan untuk pemberian lisensi (umum dan khusus)." Ketentuan inilah yang dianggap melanggar prinsip ketentuan dalam TRIPs *Agreement* yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai aturan nasional sendiri dalam hal suatu pendaftaran paten. Dalam hal ini kepentingan warga negara Kuba yang akan dirugikan.

2. **Section 211 (a)(2)** tidak konsisten dengan pasal 2.1 TRIPs *Agreement* *Conjunction* pasal 2(1)⁵, 6 bis (1)⁶ dan 8⁷ konvensi Paris 1967 dan pasal 3.1⁸, 4⁹, 16.1¹⁰ dan 42¹¹ TRIPs *Agreement*.

numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

⁵ Pasal 2(1) Konvensi Paris 1967 berbunyi: "Dalam hal perlindungan hak atas kekayaan industri, bagi warga negara dari negara anggota persatuan berhak untuk seluruh negara anggota persatuan lainnya atas manfaat atau keuntungan yang mereka jamin saat ini atau jaminan setelah ini dengan semua warga negara, tanpa mengesampingkan hak-hak khusus yang telah ditetapkan oleh konvensi ini, karenanya warga negara tersebut memiliki hal yang sama terhadap perlindungan yang baru saja disebutkan, dan perlakuan hukum yang sama atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak-haknya sepanjang bahwa syarat dan formalitas yang ditetapkan terhadap warga negara tersebut dipenuhi."

⁶ Pasal 6 bis(1) Konvensi Paris 1967 berbunyi: "negara-negara anggota persatuan setuju secara *ex-officio* dan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan negaranya, atau berdasarkan permohonan dari seseorang pihak yang berkepentingan, untuk membatalkan suatu pendaftaran merek dan melarang penggunaan dari suatu merek dagang yang merupakan hasil penggandaan, pemalsuan atau terjemahan hingga menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang dianggap oleh pihak yang berwenang dari negara pendaftar, atau menolak untuk menggunakan merek yang cukup terkenal di negara itu dari seorang yang berhak atas manfaat patennya berdasarkan konvensi ini dan menggunakannya terhadap barang dagangan yang identik atau yang hampir sama

dengannya. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila barang penting (utama) dari merek tersebut merupakan hasil dari merek terkenal atau hasil pemalsuan yang dapat menimbulkan keraguan.

⁷ Pasal 8 Konvensi Paris 1967 berbunyi: "Nama dagang harus dilindungi di semua negara anggota persatuan tanpa kewajiban mengarsipkan atau mendaftarkannya terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk atau tidak dalam bentuk sebagian dari merek dagang"

⁸ Pasal 3 (1) *TRIPs Agreement* berbunyi: "*Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favorable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.*"

⁹ Pasal 4 *TRIPs Agreement* berbunyi: "*With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favor, 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. Exempted from this obligation are any advantage, favor, privilege or immunity accorded by a Member:*

- (a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;*
- (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;*
- (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement;*
- (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.*

¹⁰ Pasal 16 (1) *TRIPs Agreement* berbunyi: "*The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having*

Dikatakan tidak konsisten karena pengadilan Amerika Serikat tidak mengakui pendaftaran paten yang dilakukan di luar negara Amerika. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan TRIPs dan Konvensi Paris yang menyatakan negara-negara peserta harus mengakui dan melindungi paten yang telah didaftarkan tanpa harus mengesampingkan hak-hak yang telah diterimanya di suatu negara peserta lainnya.

3. **Section 211(b)** tidak konsisten dengan pasal 2.1 TRIPs *Agreement Conjunction* pasal 2(1), 6 bis (1) dan 8 Konvensi Paris 1967 dan pasal 3.1, 4, 16.1 dan 42 TRIPs *Agreement*. Dikatakan tidak konsisten karena pengadilan Amerika Serikat tidak mengakui, terikat atau dapat mensahkan perjanjian hak-hak dalam pendaftaran merek, nama dagang, nama komersil dalam peraturan nasional penemunya. Ini tidak sesuai karena berdasarkan ketentuan TRIPs dan Konvensi Paris bahwa nama dagang harus dilindungi di semua negara peserta tanpa kewaiban mengarsipkan atau mendaftarkannya terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk atau tidak dalam bentuk sebagian dari merek dagang.

the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

¹¹ Pasal 42 TRIPs Agreement berbunyi: " *Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice, which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements.*"

Panel Report

- a. Section 211 (a) (1) konsisten dengan pasal 15.1 dari *TRIPs Agreement*.
- b. Section 211 (a) (1) konsisten dengan pasal 2.1 dari *TRIPs Agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 6 quinquies A (1) dari Konvensi Paris 1967.
- c. Tidak terbukti bahwa section 211 (a)(2) inkonsisten dengan pasal 16.1 dari *TRIPs Agreement*.
- d. Section 211 (a) (2) inkonsisten dengan pasal 42 dari *TRIPs Agreement*.
- e. Section 211(a) (2) konsisten dengan pasal 2.1 dari *TRIPs Agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 6 bis dari konvensi Paris 1967.
- f. Section 211 (a) (2) konsisten dengan pasal 2.1 dari *TRIPs Agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 8 Konvensi Paris 1967.
- g. Section 211 (a) (2) konsisten dengan pasal 3.1 dari *TRIPs Agreement* dan pasal 2.1 dari *TRIPs agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 2(1) Konvensi Paris 1967.
- h. Section 211 (a) (2) konsisten dengan pasal 4 *TRIPs Agreement*.
- i. Tidak terbukti bahwa section 211(b) inkonsisten dengan pasal 16.1 *TRIPs Agreement*.
- j. Tidak terbukti bahwa section 211(b) inkonsisten dengan pasal 42 *TRIPs Agreement*.
- k. Tidak terbukti bahwa section 211(b) inkonsisten dengan pasal 2.1 *TRIPs Agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 6bis Konvensi Paris 1967.
- l. Section 211(b) konsisten dengan pasal 2.1 dari *TRIPs Agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 8 Konvensi Paris 1967.
- m. Section 211(b) konsisten dengan pasal 3.1 dari *TRIPs Agreement* dan pasal 2.1 dari *TRIPs Agreement* dalam *conjunction* dengan pasal 2(1) Konvensi Paris 1967.
- n. Section 211(b) konsisten dengan pasal 4 *TRIPs Agreement*.

The Panel merumuskan bahwa nama dagang bukanlah merupakan kategori dari barang-barang intelektual di bawah TRIPs *Agreement* dan membatasi tinjauan untuk menguji-coba Section 211 yang berhubungan dengan trademarks. Panel menganjurkan bahwa *Dispute Settlement Body* meminta Amerika Serikat untuk menyesuaikan peraturan-peraturannya dengan kewajiban yang berdasarkan TRIPs *Agreement*. (Yasmine MS Soraya)