

# **URGENSI PERLINDUNGAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID (TRADEMARK PROTECTION URGENCY THROUGH THE MADRID PROTOCOL)**

Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Jl. HR.Rasuna Said Kav.4-5, Jakarta Selatan, Indonesia

e-mail: nur.nurulhidayati@gmail.com atau naomi.ester@yahoo.com

(Naskah diterima 03/04/2017, direvisi 15/05/2017, disetujui 22/05/2017)

## **Abstrak**

Pada akhir tahun 2015 para pemimpin ASEAN sepakat membentuk suatu pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagi Indonesia, MEA akan menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor, mengingat hambatan perdagangan seperti biaya bea cukai akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Namun dilain pihak, bebasnya arus perdagangan baik masuk maupun keluar Indonesia sebagai akibat dari MEA juga menjadikan produk yang dimiliki Indonesia rawan ditiru maupun diakui oleh pihak luar baik mengenai hak cipta maupun merek. Padahal jika ditelusuri, pelanggaran merek di Indonesia sebelum diberlakukannya MEA pun sudah cukup banyak terjadi, dan dikhawatirkan kondisi ini akan semakin parah setelah diberlakukannya MEA. Inilah yang mendorong Indonesia untuk mendaftarkan merek secara internasional melalui Protokol Madrid. Hal ini dilakukan untuk melindungi merek yang dimiliki para pengusaha Indonesia dalam menghadapi pasar bebas terutama di wilayah Asia.

Kata kunci: merek, perlindungan hukum, Protokol Madrid.

## **Abstract**

*At the end of 2015, ASEAN leaders agreed to establish a single market termed the ASEAN Economic Community (AEC). For Indonesia, AEC will be an opportunity to increase exports, considering trade barriers such as customs fees that will tend to decrease and even become non-existent. On the other hand, the free flow of trade both in and out of Indonesia as a result of the AEC also makes the products owned by Indonesia prone to be imitated or acknowledged by outsiders both on copyright and trademark. Whereas if traced, violation of the brand in Indonesia before the AEC was already quite a lot going on, and it is worrisome that this condition will get worse after the establishment of AEC. This is why Indonesia is encouraged to register the brand internationally through the Madrid Protocol. It is done to protect the brands owned by Indonesian entrepreneurs in the face of free markets, especially in the Asian region.*

*Keywords: trademark, legal protection, Madrid Protocol.*

## **A. Pendahuluan**

Para pemimpin *The Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) telah sepakat lebih dari satu dekade yang lalu untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di bidang perdagangan, meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi permasalahan di bidang ekonomi antar negara ASEAN.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan negara-negara di seluruh Asia Tenggara berkompetisi dengan ketat.<sup>1</sup> Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.<sup>2</sup>

1 Dita Indah Sari, "Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean", [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140826\\_pasar\\_tenaga\\_kerja\\_aec](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec), diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 21.38 WIB.

2 Suroso, 2015, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia", <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.53 WIB.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor, mengingat hambatan perdagangan seperti biaya bea cukai akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Dilain pihak, bebasnya arus perdagangan baik masuk maupun keluar Indonesia sebagai akibat dari MEA ini juga menjadikan produk yang dimiliki Indonesia rawan ditiru maupun diakui oleh pihak luar baik mengenai hak cipta maupun merek. Kasus pelanggaran mengenai hak cipta yang pernah dialami Indonesia adalah hak cipta batik dan wayang yang diakui Malaysia. Pada akhirnya Indonesia dapat membuktikan bahwa batik dan wayang merupakan khas dari Indonesia dan terdaftar dan diakui oleh badan internasional UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*).

Selain pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek juga rawan terjadi di Indonesia. Pelanggaran merek yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya yaitu pelanggaran merek 3-STRIP Adidas antara Adidas selaku penggugat dengan Zul Achyar B.H. Bustaman selaku tergugat, dimana garis/strip yang ada pada sepatu tergugat terlihat sangat mirip dengan merek 3-STRIP milik adidas dan konsumen akan mudah terkecoh karenanya. Kasus ini akhirnya dimenangkan oleh Adidas, mengingat hukum merek di Indonesia melindungi hal semacam ini, dan hal ini sejalan dengan peraturan internasional seperti Perjanjian WTO. Dan masih banyak contoh kasus pelanggaran merek lainnya yang pernah terjadi di Indonesia, seperti sengketa merek dagang sepeda motor Tossa Krisma milik PT Tossa Sakti dengan merek dagang sepeda motor Honda Karisma milik PT. Astra Honda Motor (AHM), pelanggaran merek Dagadu Djogdja yang produk kaos maupun souvenir tiruannya banyak beredar dipasaran, maupun pelanggaran merek Jenang Mubarok dengan produk-produk sejenis yang diberi kemasan dan merek mirip dengan Jenang Mubarok, misalnya dengan merek Munbaroh, Mutbarok, Mutbaroh, dan lain sebagainya.

Banyaknya pelanggaran merek di Indonesia mengindikasikan bahwa perlindungan merek

di Indonesia belum maksimal. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi produsen yang terdaftar mereknya namun sudah ditiru produsen lain. Banyaknya kasus pelanggaran merek ini merupakan imbas dari kurang tegasnya pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam memberikan teguran atau peringatan bagi pihak-pihak yang diketahui mengedarkan produk yang mereknya tidak sesuai dengan merek yang terdaftar. Hal ini dikarenakan pihak DJKI bersifat pasif menunggu laporan dari pihak yang dirugikan atas kasus pelanggaran merek/mereknya ditiru.

Kondisi yang demikian ini, tentunya akan lebih mengkhawatirkan lagi jika MEA dilaksanakan, dimana Indonesia akan menjadi bagian dari pasar bebas ASEAN. Dalam hal ini, merek sangat mudah diakui di negara lain, sementara pemilik merek sendiri sulit untuk memantau arus merek yang terjadi jika sudah berada di negara lain. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terutama terhadap merek produk-produk Indonesia dalam rangka menghadapi MEA.

Upaya perlindungan hukum terhadap merek yaitu dengan menggunakan prinsip first to first (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Namun ketentuan pendaftaran merek per-negara ini dirasakan kurang efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing-masing negara dimana merek tersebut hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara internasional menjadi penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain melalui pendaftaran merek tersebut pada sekretariat yang ditunjuk, yang secara otomatis akan menjadikan merek tersebut terdaftar di semua negara yang tergabung dalam sistem tersebut.<sup>3</sup>

Mekanisme pendaftaran merek secara internasional diantaranya diatur dalam dua perjanjian internasional, yaitu *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1891 dan mulai berlaku efektif tahun 1892, serta

3 Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, 2008, "Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No.3, hlm. 411-588

*Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989* (Protokol Madrid) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dilaksanakan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional tersebut dikenal dengan *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek, dan pengaturan merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada the *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia?
2. Apa saja keuntungan dan kerugian merek yang terdaftar dalam Protokol Madrid?
3. Bagaimana persiapan pendaftaran merek sesuai dengan Protokol Madrid?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dalam pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid?

## B. Pembahasan

### B.1. Merek

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari definisi tersebut, maka bentuk merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

1. merek tradisional, yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; dan
2. merek nontradisional, yaitu merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, atau merek hologram.

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang dan juga menandakan bahwa barang tersebut memiliki ciri khas sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga berdampak pada dua hal yaitu stabilitas ekonomi dan terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.<sup>4</sup>

Menurut DJKI<sup>5</sup>, merek atau yang biasa dikenal dengan istilah brand adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Hal inilah yang membuat merek menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa.

Sedangkan menurut Kotler dan Gary Armstrong<sup>6</sup>, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.<sup>7</sup> Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah:<sup>8</sup>

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antarkepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menimbulkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang

4 Hery Firmansyah, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta, Yustisia, hlm. 29.

5 Dirjen HKI, "Merek", <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.53 WIB.

6 Phillip Kotler dan Gary Armstrong, 2007, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta, PT. Indeks, hlm. 70

7 Hery Firmansyah, Op. Cit., hlm. 33

8 Ibid., hlm 33-35

sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi konsumen

Berdasarkan *Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas barangnya. Apabila merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya

Merek dari barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut minimal mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena

telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya dengan menyebut Fanta saja.

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

Jenis merek berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibedakan menjadi 2 (dua):

a. merek dagang

merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b. merek jasa

merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar merek tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Adanya merek itu maka barang-barang atau jasa yang diproduksi dapat dibedakan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu dari 6 (enam) unsur berikut ini: <sup>10</sup>

9 Ibid., hlm. 348

10 Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan merek tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Di dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 dan Undang-Undang Merek Tahun 1992 jo. Undang-Undang Merek Tahun 1997 tidak terdapat unsur “hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan moralitas agama”. Unsur tersebut baru ada atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Unsur-unsur tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam unsur bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi apabila sebuah merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan moralitas agama waktu itu tergolong bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sebenarnya hanya ingin merinci secara jelas saja.<sup>11</sup>

Sejalan dengan itu, dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Yang dimaksud di sini yaitu apabila merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Contohnya yaitu jika suatu produsen ingin memasarkan produk berupa tas,

dan kemudian memberikan merek tas tersebut dengan nama “tas”. Hal ini

- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan menyesatkan masyarakat misalnya yaitu Merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek “netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang. Kemudian yang dimaksud dengan

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi

Yaitu apabila suatu merek mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.

- e. tidak memiliki daya pembeda

Merek yang tidak memiliki daya pembeda sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya adalah merek yang bentuknya terlalu sederhana seperti satu titik atau satu tanda garis, atau bentuknya terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas untuk dapat membedakan apakah tanda tersebut tanda atau bukan.

- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Merek yang mengandung unsur nama umum yaitu antara lain Merek “rumah makan” untuk restoran, atau merek “warung kopi” untuk kafe. Sedangkan merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum yaitu bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat apabila tanda tersebut adalah merek. Salah satu contohnya adalah gambar tengkorak di atas dua tulang bersilang, pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa gambar

11 Gatot Suprmono, Op. Cit., hlm. 20

12 OK. Saidin, Op.Cit., hlm. 349

tersebut sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu merupakan tanda yang bersifat umum dan telah menjadi umum.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu dalam hal:

a. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- Indikasi Geografis terdaftar.

Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.<sup>13</sup>

b. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

c. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

d. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

e. Merek diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, yaitu apabila Pemohon dalam mendaftarkan mereknya patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi

persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah terlebih dahulu dikenal tersebut.

Apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya, atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang merugikan pihak lain.

Oleh karena itu sangat penting bagi calon pemohon pendaftaran merek untuk melakukan penelusuran pada database merek yang ada di website DJKI, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik calon pemohon. Jika berdasarkan penelusuran diyakini bahwa resiko merek yang diajukan terlebih dahulu akan ditolak maka pemohon disarankan untuk segera mengajukan pendaftaran merek yang dimaksud.

Dalam proses pendaftaran merek, pemeriksaan merek yang diajukan untuk didaftarkan dilakukan oleh petugas Pemeriksa Merek yang ada di DJKI. Pemeriksa Merek

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

akan memeriksa merek yang didaftar terkait hal-hal yang dapat mengakibatkan merek tidak dapat didaftar ataupun pendaftaran merek harus ditolak. Jika Pemeriksa menemui hal-hal yang memberatkan dalam tahapan ini, DJKI akan menyurati Pemohon atau Kuasanya dan memberikan kesempatan untuk menanggapi.

Pada akhir masa pemeriksaan, Pemeriksa akan memutuskan apakah merek yang diajukan disetujui untuk didaftar atau ditolak. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari sejak disetujui untuk didaftar, merek tersebut akan diumumkan di Berita Resmi Merek. Masa pengumuman akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dimana selama masa tersebut anggota masyarakat dapat mengajukan sanggahan yang akan dijadikan bahan bagi DJKI untuk melakukan pemeriksaan ulang. Proses ini akan berlangsung selama 2 (dua) bulan setelah masa pengumuman berakhir. Jika masa pengumuman berakhir tanpa adanya keberatan, ataupun keberatan ternyata tidak dapat diterima oleh DJKI, maka merek segera didaftar dalam Daftar Umum Merek dan DJKI akan segera menerbitkan Sertifikat Hak Merek.

Terkait dengan pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif yang akan menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek dari sejak setahun sebelum berakhirnya masa perlindungan merek.

## **B.2. Protokol Madrid**

Protokol Madrid diawali dengan adanya Sistem Madrid, dimana Sistem Madrid sendiri diawali dengan lahirnya kesepakatan dari 5 (lima) negara yaitu: Perancis, Swiss, Tunisia, Spanyol dan Belgia. Pada tahun 1891, kelima negara tersebut menandatangani persetujuan di kota Madrid (Spanyol) dengan ide membangun sistem pendaftaran internasional yang dapat memberikan perlindungan merek di antara negara-negara anggotanya. Dalam hal ini, negara-negara anggota dari perjanjian tersebut

tetap memiliki kedaulatan dalam melaksanakan Undang-Undang merek nasional mereka. Penandatanganan kesepakatan di kota Madrid tersebut dinamakan Persetujuan Madrid.

Persetujuan Madrid mengatur tentang tata cara permohonan dan efek dari permohonan tersebut, bahasa resmi yang digunakan, jangka waktu perlindungan dan perpanjangannya, perubahan terhadap pendaftaran merek, maupun kemungkinan untuk pembatalan pendaftaran merek internasional. Menurut persetujuan tersebut, setiap pihak di negara anggota persetujuan yang telah memiliki pendaftaran merek di negaranya (negara asal) dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional kepada Biro Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui kantor Merek yang ada di negara asal. Adapun yang dimaksud dengan negara asal adalah negara domisili pemohon atau negara dimana pemohon merupakan warga negara dari negara tersebut atau negara dimana pemohon memiliki kegiatan industri dan perdagangan yang nyata dan efektif. Keuntungan dari pendaftaran merek internasional melalui sistem Persetujuan Madrid (Madrid Agreement) adalah bahwa pemilik merek dapat mengalihkan hak atas mereknya, melakukan perubahan nama/alamat atas pendaftaran mereknya, serta memperpanjang pendaftaran mereknya dalam satu permohonan melalui Biro Internasional untuk semua pendaftaran merek internasional di beberapa negara.

Meskipun keberadaan sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Persetujuan Madrid ini telah berusia lebih dari 100 (seratus) tahun, namun anggotanya hanya terdiri dari 56 (lima puluh enam) negara. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pengaturan dalam Persetujuan Madrid yang kurang disukai, diantaranya yaitu:

- a. Persyaratan tentang basic registration;
- b. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk melakukan pemeriksaan substantif;
- c. Ketentuan tentang biaya, basic fee dan complimentary fee yang besarnya telah ditentukan;
- d. Kewajiban penggunaan bahasa Perancis; dan
- e. Sistem Central Attack;

Sekitar tahun 1980-an, Masyarakat Merek Eropa mengusulkan kepada Biro Internasional

untuk mengembangkan sistem Persetujuan Madrid agar lebih menarik dan diminati. Akhirnya pada tanggal 27 Juni 1989 dalam sebuah Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan di kota Madrid (Spanyol), Protokol Madrid berhasil ditandatangani. Beberapa penyempurnaan dalam Protokol Madrid terhadap Persetujuan Madrid adalah:

- a. Ketentuan mengenai pendaftaran merek sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional (basic registration);
- b. Ketentuan mengenai biaya pendaftaran merek internasional;
- c. Ketentuan mengenai pilihan penggunaan bahasa;
- d. Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian permohonan pendaftaran merek internasional bagi negara-negara yang dituju; dan
- e. Apabila dibandingkan dengan Persetujuan Madrid, Protokol Madrid lebih fleksibel sehingga lebih menarik negara-negara yang belum ikut dalam Persetujuan Madrid.

Protokol Madrid (Madrid Protocol) merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan Madrid Agreement dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek internasional, sehingga Madrid System makin berkembang dan makin banyak negara yang bergabung di dalamnya. Sampai saat ini tercatat 81 (delapan puluh satu) negara yang bergabung dalam Madrid System, 8 (delapan) negara diantaranya hanya menjadi anggota Madrid Agreement, 26 (dua puluh enam) negara hanya menjadi anggota Madrid Protocol, dan 47 (empat puluh tujuh) negara menjadi anggota keduanya (Madrid Agreement dan Madrid Protocol).

Keunggulan International Registration of Marks berdasarkan Protokol Madrid adalah sebagai berikut:

- a. Kepraktisan.
- b. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.
- c. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.

- d. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini.
- e. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai filing date, berdasarkan pada national applications atau berdasarkan pada national registrations.
- f. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
- g. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme Madrid System secara detail dan online pada website WIPO.
- h. Adanya pemasukan pendapatan melalui "individual fee" untuk Kantor Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek.
- i. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak filling date di international registration mendapat klaim dari negara asal atau office of origin dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, filling date dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.

Adapun kelemahan International Registration of Marks Madrid System berdasarkan Protokol Madrid diantaranya:

1. Prinsip Ketergantungan di negara asal Madrid Protocol menerapkan prinsip ketergantungan (central attack) pada pendaftaran di negara asal untuk 5 (lima) tahun pertama, mengikuti filling date pendaftaran internasional. Merek yang terkena central attack diijinkan untuk mentransformasikan pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional.
2. Sistem ini relatif mahal khususnya untuk pemilik merek menengah ke bawah, dikarenakan:
  - a. Luasnya perlindungan merek tergantung pada individual fee yang mampu dibayar oleh pemilik merek pada masing-masing negara.



- b. Penyelesaian sengketa terkait dengan masalah internasional registrations of Marks Madrid System mengikuti mekanisme dispute settlement di WIPO, bukan berdasarkan mekanisme nasional masing-masing negara.
3. Pengklasifikasian merek dalam kelas barang dan jasa dalam Madrid System berdasarkan pada *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for The Purpose of The Registration of Marks*, 1957 yang mempunyai dampak negatif yaitu dalam hal terjadi pembatalan atas satu jenis kelas barang dan jasa dalam satu aplikasi yang memuat beberapa barang dan jasa, akan diartikan sebagai pembatalan merek untuk semua aplikasi.
4. Perlu sumber daya manusia yang mahir berbahasa asing dan teknologi canggih serta teliti.
5. Negara yang tidak siap akan menjadi negara market.
6. Negara yang tidak siap akan terjebak dalam arus globalisasi.

### **B.3. Gambaran Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Indonesia**

Merek merupakan salah satu unsur penting dari suatu produk karena dengan mereklah maka suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini instansi yang berkaitan dengan perizinan dan pendaftaran merek serta segala sesuatu yang berhubungan dengan merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan melakukan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, yang dalam hal ini salah satunya adalah merek. Di samping itu, DJKI juga bertanggung jawab terhadap pelayanan Kekayaan Intelektual yang meliputi perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, norma, kriteria dan prosedur terkait dengan Kekayaan Intelektual.

Sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mengatur bahwa perlindungan merek didasarkan atas sistem "first to file principle"

yang berarti "siapa yang lebih dahulu mendaftarkan maka dia yang berhak mendapat perlindungan hukum". Hal ini berarti bahwa apabila perusahaan ingin memperoleh perlindungan hukum atas mereknya di wilayah hukum Indonesia maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon (perorangan atau badan hukum/perusahaan) dapat mengajukan permohonan secara langsung atau dapat melalui Kuasa/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kepada DJKI secara langsung atau dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila pemohon (perorangan/badan hukum) atau pemilik yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia dan ingin berinvestasi di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemohon harus menunjuk Kuasa/Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek di DJKI.

Di Indonesia, permohonan pendaftaran merek menempati urutan pertama terbanyak dibandingkan dengan bidang Kekayaan Intelektual yang lain seperti paten dan desain industri. Hal ini merupakan kondisi yang tipikal bagi negara-negara berkembang yang umumnya tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara maju. Selain itu, telah tercatat pula adanya sejumlah produk Indonesia yang terdaftar di beberapa negara.

Permasalahan perlindungan dan pelayanan sistem Kekayaan Intelektual saat ini semakin kompleks, baik dari segi peraturan maupun implementasinya dan masalah-masalah lain yang berkembang di masyarakat. Sering terdengar bahwa merek-merek nasional tidak terlindungi di negara tujuan ekspor. Hal ini terjadi karena banyaknya eksportir yang tidak mendaftarkan mereknya di negara-negara tujuan ekspor. Banyak kendala bagi para pelaku usaha nasional untuk melakukan pendaftaran mereknya di luar negeri, antara lain menyangkut prosedur yang cukup rumit dan biaya yang

cukup besar. Untuk melakukan pendaftaran di luar negeri tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan di setiap negara tujuan ekspor. Mekanisme pendaftaran merek seperti ini sangat memberatkan bagi pemohon karena diperlukan biaya yang tidak murah.

#### **B.4. Keuntungan dan Kerugian Merek yang Terdaftar Dalam Protokol Madrid**

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan dalam bidang HKI dengan *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Selain itu ada pula komitmen Indonesia di bidang HKI terhadap perjanjian internasional dalam skala bilateral maupun regional.

Dalam kaitannya dengan Protokol Madrid yang merupakan Pendaftaran Merek secara internasional, tercatat telah ada 3 (tiga) perjanjian/kesepakatan yang diikuti Indonesia, dimana Indonesia berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menuju akses Protokol Madrid, yaitu:

1. Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan langkah-langkah bagi akses beberapa traktat/perjanjian internasional di bidang Kekayaan Intelektual, diantaranya adalah Protokol Madrid.
2. Kerjasama perlindungan Kekayaan Intelektual di tingkat regional ASEAN telah menyepakati akses Protokol Madrid sebagai salah satu butir dalam kesepakatan.

*Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995, telah menyepakati beberapa hal yaitu:

- 1) Mengakui peran penting HKI dalam perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN dan pentingnya kerjasama dalam bidang HKI di ASEAN.
- 2) Menginginkan kerjasama lebih erat di bidang HKI dan bidang terkait untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan ekonomi dan mempercepat realisasi Area Perdagangan Bebas ASEAN dan kesejahteraan di antara Negara Anggota ASEAN.

- 3) Mengakui kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN di bidang HKI dan bidang terkait untuk turut serta dalam dinamisme, sinergi dan pertumbuhan regional.

Untuk itu, Pemerintah negara-negara ASEAN telah menyetujui beberapa hal antara lain kemungkinan pembentukan ASEAN trademark system untuk meningkatkan perlindungan merek lokal di tingkat regional dan internasional.

Selanjutnya, Deklarasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint) yang ditandatangani oleh para pemimpin negara ASEAN pada kesempatan peringatan ke-40 tahun ASEAN Summit di Singapura tanggal 20 November 2007, telah menetapkan beberapa hal terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- a. Implementasi sepenuhnya Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010; dan Rencana Kerja untuk Kerjasama ASEAN tentang Hak Cipta;
- b. Pembentukan ASEAN design filing system;
- c. Akses Protokol Madrid, jika mungkin;
- d. Konsultasi dan pertukaran informasi antara institusi penegak hukum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- e. Meningkatkan Kerjasama regional untuk Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN ini merupakan arah bagi tujuan utama kerja sama ASEAN dalam menuju Integrasi ASEAN 2020. Komitmen Indonesia dalam integrasi ASEAN, khususnya dalam kaitan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN diwujudkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2011. Instruksi Presiden ini menginstruksikan Kementerian terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, dimana untuk bidang HKI, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan menuju Akses Protokol Madrid telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2011 tersebut.

3. ASEAN-Australian New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) yang ditandatangani

pada 27 Februari 2009 di Thailand dan berlaku sejak 1 Januari 2010 juga telah menetapkan komitmen dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai bidang perdagangan termasuk HKI. Dalam Pasal 9 IP Chapter 13 dari AANZFTA dinyatakan bahwa kedua belah pihak mengakui pentingnya kerjasama kedua belah pihak dalam rangka mendukung aksespi pihak manapun pada berbagai traktat/perjanjian internasional dan implementasinya, termasuk Protokol Madrid demi tercapainya tujuan dari perjanjian.

Mengingat adanya konsekuensi yang akan dihadapi oleh berbagai pihak di Indonesia terkait dengan komitmen Indonesia dalam meratifikasi Protokol Madrid, telah dilakukan studi kelayakan mengenai keuntungan dan kerugian Indonesia apabila Indonesia mengaksesi Protokol ini. Studi kelayakan ini juga merupakan keluaran yang tidak terpisahkan dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN sebagaimana telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011. Dalam hal ini, komitmen tersebut telah direalisasikan dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional dalam Bab VII tentang Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional di Indonesia didasarkan pada Protokol Madrid, dan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Namun hal ini masih perlu ditindaklanjuti dengan aksespi protokol madrid secara resmi melalui Peraturan Presiden.

Aksespi Protokol Madrid merupakan upaya dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas, dimana kegiatan perdagangan barang dan jasa tidak lagi mengenal batas wilayah negara. Upaya tersebut merupakan suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek nasional di pasar global. Namun demikian, perubahan sistem internasional ini tentunya memberikan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi oleh stakeholders, dalam hal ini yaitu Pemerintah, pemilik kekayaan intelektual, konsultan HKI dan bidang-bidang terkait lainnya.

Terbentuknya sistem pendaftaran merek internasional didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan. Bagi pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya di luar negaranya, Protokol Madrid merupakan sistem yang memberikan kemudahan dan merupakan prosedur yang lebih ekonomis karena:

- a. Hanya ada satu prosedur formal sederhana yang harus dipenuhi di satu Kantor Merek saja.
- b. Biaya pendaftaran yang relatif rendah untuk banyak negara.
- c. Tidak adanya biaya konsultan merek asing pada saat pendaftaran.
- d. Biaya penerjemahan dapat diminimalisir karena hanya diterjemahkan ke bahasa yang diterima dalam Protokol Madrid saja.

Bagi pemilik merek, sistem ini juga merupakan prosedur yang efektif karena dengan hanya satu permohonan internasional, akibat hukum yang sama akan diperoleh di banyak negara. Protokol Madrid menentukan batas waktu yang pasti untuk notifikasi penolakan di setiap negara tujuan. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi pemilik merek karena adanya jangka waktu kepastian penyelesaian permohonan, apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) atau 18 (delapan belas) bulan tidak ada notifikasi penolakan, maka secara otomatis merek itu telah terdaftar.

Aksespi Protokol Madrid tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan masalah antara lain:

- a. Tidak mudah untuk melakukan penelusuran merek di negara tujuan dan tidak mudah untuk mendapatkan informasi mengenai standar dan sistem merek di negara tujuan, karena pemohon tidak berhubungan langsung dengan konsultan merek lokal.
- b. Ketergantungan terhadap basic registration selama periode 5 (lima) tahun kadangkala menempatkan pemilik merek dalam kesulitan karena apabila pendaftaran di negara asal dibatalkan maka hal ini akan menggugurkan pendaftaran di negara-negara tujuan lainnya. Sementara itu transformasi ke permohonan nasional hanya tersedia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pembatalan (cancelation) dari pendaftaran internasional.
- c. Pembatasan atas amandemen atau pengalihan hak juga merupakan salah satu

kerugian dari pemilik merek. Amandemen merek dimungkinkan untuk permohonan/ pendaftaran merek lokal (dalam kondisi tertentu), namun amandemen seperti ini tidak dimungkinkan dalam pendaftaran internasional karena mengakibatkan inkonsistensi antara pendaftaran internasional dan *basic application/ registration*. Pengalihan hak hanya dimungkinkan kepada pihak atau orang yang berhak (entitled) mengajukan permohonan merek internasional.

- d. Tanggal prioritas permohonan bisa bergeser apabila Kantor Merek negara asal terlambat mengirimkannya ke WIPO dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan di Indonesia. Apabila tidak terpenuhi maka tanggal prioritasnya diganti dengan tanggal penerimaan berkas di WIPO.
- e. Sistem ini relatif mahal khususnya untuk pemilik merek golongan ekonomi menengah ke bawah karena pemohon harus membayar *basic fee, supplementary fee, complementary fee/individual fee* dalam mata uang Swiss France.
- f. Deskripsi barang atau jasa harus tercakup dalam lingkup *basic application*, beberapa negara asal memberlakukan syarat lebih spesifik sehingga perlindungan di negara tujuan lebih terbatas.

Lain halnya dengan DJKI. Protokol Madrid memberikan keuntungan bagi DJKI karena akan terjadi pengurangan beban pekerjaan dimana WIPO (Biro Internasional) yang akan melaksanakan pemeriksaan formalitas sehingga DJKI dapat lebih fokus pada pemeriksaan substantif saja. DJKI hanya perlu melakukan pemeriksaan substantif dan mempublikasikan permohonan merek tersebut. Jika merek telah memenuhi kriteria dapat didaftarkan, DJKI tidak perlu lagi menerbitkan surat/notifikasi bahwa mereknya dapat didaftarkan dan/atau menerbitkan Sertifikat Nasional pendaftaran merek. Hal ini dapat mengurangi beban backlog permohonan merek yang pada saat ini banyak dihadapi oleh banyak Kantor Merek di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, tetap ada permasalahan yang mungkin ditimbulkan akibat akses ini. Aturan dimana DJKI harus mengeluarkan penolakan dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan dengan pilihan perpanjangan sampai 18 (delapan belas) bulan merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh DJKI. Dalam hal ini DJKI harus melakukan persiapan yang cukup signifikan jika Indonesia ingin mengakses Protokol Madrid. Jangka waktu melakukan pemeriksaan substantif yang sangat terbatas dapat mengakibatkan timbulnya beban baru bagi pemeriksa merek sementara pertumbuhan jumlah pemeriksa dan kemampuannya harus dipacu karena meningkatnya permohonan internasional, khususnya di negara dimana fasilitas pendukung pemeriksa, seperti sistem otomasi belum maksimal. Kesiapan sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga perlu dipersiapkan dengan baik.

Bertindak sebagai kantor asal, DJKI juga akan menghadapi pemrosesan prosedur permohonan internasional yang meliputi pengecekan, pengesahan, dan transfer ke Biro Internasional dalam waktu yang ketat dan terbatas. Hal ini dikarenakan sejumlah permohonan internasional yang diajukan oleh pemohon domestik kemungkinan akan meningkat, sementara manual guidelines dari sistem Madrid pada saat menangani permohonan internasional yang berasal dari negara tersebut belum tersedia.

Sistem Madrid akan mendatangkan keuntungan kepada negara pihak yang memiliki jumlah merek relatif besar dengan pemasaran yang relatif luas. Bagi negara-negara yang hanya memiliki sedikit merek yang layak go international, mekanisme dalam sistem ini justru akan merugikan karena negara yang bersangkutan hanya akan menjadi market state. Sementara negara yang tidak siap untuk menjadi aktor dalam sistem ini umumnya akan terjerembab dalam arus globalisasi perdagangan. Kondisi ini makin diperburuk dengan rendahnya tingkat perekonomian, sehingga pemilik merek tidak mampu untuk sekedar mendaftarkan mereknya.

#### **B.5. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid**

Di samping keuntungan dan kerugian, berbagai kendala dapat saja dihadapi oleh Indonesia jika mengikuti Protokol Madrid, diantaranya adalah:

1. Kendala bahasa. Dalam Protokol Madrid diperlukan pengajuan dalam bahasa yang ditentukan minimal menggunakan bahasa Inggris.
2. Kesulitan dalam melakukan penelusuran merek di negara tujuan dan tidak mudah untuk mendapatkan informasi mengenai standar dan sistem merek di negara tujuan, karena pemohon tidak berhubungan langsung dengan konsultan merek lokal.
3. Ketergantungan terhadap basic registration selama periode 5 (lima) tahun yang kadang kala menempatkan pemilik merek dalam kesulitan karena apabila pendaftaran di negara asal dibatalkan maka hal ini akan menggugurkan pendaftaran di negara-negara tujuan lainnya. Sementara itu transformasi ke permohonan nasional hanya tersedia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pembatalan (cancelation) dari pendaftaran internasional.

Kendala-kendala tersebut perlu diatasi segera, karena cukup menghambat jika tidak dilakukan langkah cepat. Misalnya untuk bahasa, pihak DJKI dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan layanan konsultasi untuk menerjemahkan proposal pengajuan Protokol Madrid sesuai negara tujuan. Dengan layanan resmi ini maka merek lokal dapat terdaftar dan dilindungi terutama di negara-negara tujuan dimana merek didaftarkan. Selain itu pemerintah juga dapat menyediakan layanan teknis berupa penelusuran merek secara internasional yang dapat membantu produsen-produsen lokal sehingga tidak kesulitan dalam penelusuran merek. Akses Protokol Madrid dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia juga belum sepenuhnya selesai mengingat belum ada Peraturan Presiden yang secara resmi meratifikasi Protokol Madrid. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat implementasi dari akses Protokol Madrid nantinya membutuhkan proses yang panjang, termasuk notifikasi ke lembaga internasional dalam hal ini WIPO.

### C. Penutup

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia belum sepenuhnya mampu melindungi merek-merek lokal terutama jika dengan dibukanya pasar bebas yang dapat meningkatkan resiko dalam peniruan merek di

negara-negara asing yang tidak ada perlindungan merek seperti di negara lokal (Indonesia). Protokol Madrid memberikan sejumlah keuntungan dan kerugian bagi merek yang terdaftar. Beberapa keuntungan dari Protokol Madrid adalah merek yang didaftarkan tidak hanya dilindungi di negara Indonesia namun juga di negara-negara yang menjadi tujuan pendaftaran. Adapun kerugiannya antara lain jika dalam pengajuan meliputi beberapa jenis barang dan jasa maka jika salah satu ditolak atau dibatalkan maka keseluruhannya yang tercantum dalam pengajuan tersebut juga ikut dibatalkan atau ditolak.

Kendala yang dihadapi Indonesia dalam pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid diantaranya yaitu:

- a. Kendala bahasa;
- b. Kesulitan dalam melakukan penelusuran merek di negara tujuan dan tidak mudah untuk mendapatkan informasi mengenai standar dan sistem merek di negara tujuan;
- c. Ketergantungan terhadap basic registration selama periode 5 (lima) tahun; dan
- d. Belum disahkannya Protokol Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional 1989 (Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989) menjadi Peraturan Presiden.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saran yang diusulkan Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Agar pihak pemerintah Indonesia dapat segera menetapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional 1989 (Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989) menjadi Peraturan Presiden.
2. DJKI dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual agar menyediakan penerjemah untuk alih bahasa ke Inggris, Spanyol atau pun Perancis dan fasilitasi konsultasi bagi para pemohon merek.
3. Membantu penelusuran merek yang sudah terdaftar secara internasional agar pemilik merek di Indonesia yang hendak mengajukan pendaftaran merek terhindar dari central attack.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Baskoro, A. "Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN", [crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi](http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi), diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.41 WIB.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dirjen HKI, "Merek", <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.53 WIB.
- Gautama, Sudargo. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kotler, P. dan Gary Armstrong. 2007. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurhayati, I. dan Agustina Merdekawati. 2008. "Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International", *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No.3, hlm. 411-588
- Sari, D.I. "Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean", [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140826\\_pasar\\_tenaga\\_kerja\\_aec](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec), diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 21.38 WIB.
- Sadikin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Santosa, W., 2008, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi Ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta, Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
- Slamet, Titon. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: PT. Alumnus
- Soenandar, Taryana. 2007. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suroso, 2015, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia", <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.53 WIB.
- Tjiptono, F. 2005. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wahyuni, Erna, dkk. 2011. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
- Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks