

# IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID BAGI INDONESIA

Novianti

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,  
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2,  
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270,  
E-mail: novi\_dpr@yahoo.com

Naskah diterima: 30 Agustus 2016  
Naskah direvisi: 30 Oktober 2016  
Naskah diterbitkan: 28 November 2016

## Abstract

*Accession to the Madrid Protocol plan by the Government of Indonesia, on the one side, reap the pro and contra of various opinions. The opinion that arise in the community caused by concerns over the negative impact of the accession protocols of which were related to the role of a patent agent to be reduced because the brand owner can easily register its brand directly to some countries belonging to the Madrid Protocol. Problems in this paper that the implication of accession to the Madrid Protocol for Indonesia. As for the purpose of this article is to determine the implications of accession to the Madrid Protocol for Indonesia. The analyze showed accession to the Madrid Protocol implications on some of the things that adjustments Act in the field of brands through a revised Trademark Law and the readiness of human resources in the field of brand. In addition, in acceding to the Madrid Protocol should also determine the advantages and disadvantages as the implications of accession to the Protocol.*

*Keyword: Accession, The Madrid Protocol, Indonesia*

## Abstrak

Rencana aksesi Protokol Madrid oleh Pemerintah Indonesia, menuai berbagai sikap pro dan kontra. Sikap yang timbul di masyarakat disebabkan oleh kekhawatiran dampak negatif atas aksesi protokol, tersebut di antaranya terkait dengan peran konsultan HKI menjadi berkurang karena pemilik merek dapat langsung dengan mudah mendaftarkan mereknya ke beberapa negara yang tergolong dalam Protokol Madrid tersebut. Permasalahan dalam tulisan ini yakni mengenai implikasi aksesi terhadap Protokol Madrid bagi Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi aksesi Protokol Madrid bagi Indonesia. Hasil dari kajian ini menunjukkan aksesi terhadap Protokol Madrid berimplikasi terhadap beberapa hal yakni penyesuaian Undang-Undang di bidang Merek melalui revisi UU Merek dan kesiapan sumber daya manusia di bidang merek. Selain itu, dalam melakukan aksesi terhadap Protokol Madrid juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebagai implikasi dari aksesi Protokol tersebut.

Kata Kunci: Aksesi, Protokol Madrid, Indonesia

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek sebagai bagian dari hak milik intelektual (*intellectual property rights*) mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan dalam memajukan penjualan suatu produk, baik barang maupun jasa. Oleh karena itu, semakin luasnya globalisasi di bidang

perdagangan barang dan jasa, menuntut adanya perlindungan merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor.

Perdagangan barang dan jasa saat ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya perlindungan hukum atas merek, karena persoalan tentang merek seringkali melintasi tapal batas nasional. Merek dagang merupakan

bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Perjanjian internasional mengenai HKI yang berkaitan dengan merek di antaranya, Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, perjanjian WIPO (*World Intellectual Property Organization*), *Nice Agreement*, Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang memiliki peran yang paling penting, karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional<sup>1</sup>.

Dengan arus globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan tersebut, kebutuhan perlindungan merek secara internasional semakin meningkat di setiap negara tempat produk dan jasa diperdagangkan. Perlindungan hukum terhadap merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Ketentuan pendaftaran per negara 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 berarti pendaftaran di semua negara yang tergabung dalam sistem tersebut<sup>2</sup>.

Mekanisme pendaftaran merek secara internasional di antaranya diatur dalam 2 (dua) perjanjian internasional, yakni *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun

1892, serta *Protocol relating to the Madrid Agreement 1989 (Madrid Protocol)* yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996. Kedua perjanjian internasional ini *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara terpusat melalui Biro Internasional (IB) pada *the World Intellectual Property Organisation (WIPO)*<sup>3</sup>.

Protokol Madrid merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan *Madrid Agreement* dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek internasional. Adapun tujuan dari Protokol Madrid adalah untuk mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara secara sekaligus, yaitu di negara peserta Uni Paris; menghindari pemberitahuan asal barang secara palsu (*Madrid Agreement concerning the repression of false indications of origin*); pendaftaran internasional terhadap merek di Biro internasional di Berne, dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut terlebih dahulu harus menjadi merek nasional di negara asal. Merek yang terdaftar pada Biro Internasional dikenal sebagai merek internasional (*Madrid Arrangement Concerning the International Registration of Trademarks*). Konsep dasar dari Protokol Madrid adalah satu aplikasi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara<sup>4</sup>.

Anggota peserta Protokol Madrid ini sudah banyak, di antaranya dari negara ASEAN yakni Singapura dan Vietnam. Namun, Indonesia sampai saat ini belum kembali masuk sebagai anggotanya. Hal ini karena sebenarnya Indonesia pada saat penjajahan Belanda sudah menjadi anggota Protokol Madrid yaitu dari tahun 1893 – 1936. Perkembangan terakhir Indonesia telah berencana untuk melakukan akses terhadap Protokol Madrid yang implikasinya Indonesia harus merevisi Undang-Undang Nomor 15

<sup>1</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 6.

<sup>2</sup> Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, *Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008, hal. 4.

<sup>3</sup> Protokol Madrid Dalam Pembahasan DPR, <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-33f795af72fc77183a8438e1f1e4adadc.pdf>, diakses Tanggal 2 Juli 2016.

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hal. 215 – 216.

Tahun 2001 tentang Merek sebagai upaya penyesuaian dengan Protokol Madrid tersebut<sup>5</sup>.

Rencana Indonesia untuk melakukan akses terhadap Protokol Madrid tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bagi yang pro berpendapat, implikasi terhadap akses Protokol Madrid akan memberi kemudahan bagi pengusaha Indonesia untuk mendaftarkan merek ke luar negeri. Selain itu, Protokol Madrid ini penting bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran merek produk Indonesia di negara-negara lain. Disadari bahwa posisi Indonesia semakin lemah dalam mengupayakan peningkatan daya saing internasional<sup>6</sup>.

Namun, bagi yang kontra yakni para HKI misalnya, berpandangan implikasi terhadap Protokol Madrid tersebut akan mengurangi porsi pekerjaan mereka karena para pemohon merek dari luar negeri tidak lagi wajib menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual di dalam negeri dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek<sup>7</sup>. Selain itu, konsultan HKI asing bebas masuk dan pendaftaran merek luar negeri menjadi berkurang. Merek asing cukup didaftarkan ke kantor merek tertentu melalui *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pemilik merek atau pengusaha dengan mudah mendaftarkan mereknya ke beberapa negara yang tergabung dalam Protokol Madrid dalam satu permohonan tanpa menggunakan jasa konsultan HKI di negara yang dimohonkan.<sup>8</sup>

Rencana pemerintah untuk mengakses Protokol Madrid sudah menjadi pembahasan antar Kementerian<sup>9</sup>. Selain itu, di tingkat ASEAN, negara-negara anggota telah mencapai kesepakatan untuk mengakses

Protokol Madrid guna mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang tertuang dalam cetak biru MEA 2014 – 2015 bahwa Protokol Madrid akan mulai diberlakukan di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di tahun 2015. Selain itu, akses Protokol Madrid akan berimplikasi langsung terhadap Undang-Undang Merek, sementara Undang-Undang Merek belum mengatur mengenai pendaftaran merek secara internasional. Untuk itu dalam revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, urgensi revisi Undang-Undang tersebut tidak hanya dilandasi keinginan untuk mempercepat proses pendaftaran merek, namun juga berkaitan dengan rencana Indonesia mengakses Protokol Madrid.

Perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Merek mengalami banyak perubahan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aturan-aturan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs maupun konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. Diawali dengan UU Merek Kolonial Tahun 1912 yang berlaku pertama kali di Indonesia pada masa Indonesia menjadi jajahan Belanda. Kemudian UU Merek Kolonial Tahun 1912 diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek; dan kemudian setelah Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs pada tahun 1994, maka UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek disempurnakan kembali, disesuaikan dengan aturan-aturan Persetujuan TRIPs menjadi UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dengan pertimbangan dan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang berlaku saat itu dan agar sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dan selanjutnya dilakukan penggantian dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 216 – 217.

<sup>6</sup> Syahmin, A.K, *Hukum Dagang Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.121.

<sup>7</sup> Kesiapan Indonesia Bergabung ke Madrid Protokol, <http://www.kk-advocates.com/site/wipo-lihat-kesiapan-indonesia-gabung-ke-madrid-protokol/>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

<sup>8</sup> Konsultan HKI Lokal VS Asing Siapa Takut, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5264f8224f1cf/konsultan-hki-lokal-ivs-i-asing-siapa-takut>, diakses Tanggal 10 Juli 2016

<sup>9</sup> Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Merek dengan Ferry Adamhar Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Senin tanggal 14 September 2015.

Terkait dengan implikasi aksesori Protokol Madrid, dalam masukan yang disampaikan oleh DPR terhadap pembahasan RUU tentang Merek, terdapat sorotan mengenai *Madrid Protocol* (Pendaftaran Merek Internasional). DPR menganggap bahwa di Indonesia masih belum diperlukan adanya *Madrid Protocol*, DPR menganggap bahwa ini akan menghambat perkembangan dari Merek-Merek lokal UMKM. Pertimbangan lainnya yakni terkait dengan kesiapan dan kemandirian masyarakat Indonesia, khususnya pelaku ekonomi kecil, menengah dan mikro dalam menghadapi beberapa kesepakatan-kesepakatan global yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain, dalam hal ini misalnya dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA<sup>10</sup>).

## B. Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan di atas, aksesori Protokol Madrid disamping memberikan keuntungan bagi Indonesia, namun juga terdapat beberapa kerugian terhadap aksesori tersebut di antaranya terkait dengan peran konsultan HKI dan terhadap perubahan Undang-Undang di bidang Merek. Mengacu pada hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implikasi aksesori Protokol Madrid bagi Indonesia?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi aksesori Protokol Madrid bagi Indonesia. Kegunaan yang diharapkan dari tulisan ini adalah secara praktis dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan secara akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional terkait dengan Merek.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Aksesori dalam Hukum Perjanjian Internasional

Persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional dapat dilakukan melalui ratifikasi

atau aksesori. Sebelum menjelaskan tentang aksesori, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai ratifikasi. Dalam Pasal 2 ayat 1 (b) ratifikasi diartikan sebagai:

*“the international act so named/whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty”*<sup>11</sup>

Ratifikasi adalah suatu pernyataan unilateral dari suatu negara untuk menyatakan diri terikat pada suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan menggunakan instrumen ratifikasi suatu negara. Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* dalam kasus *Ambatielos* secara tidak langsung menjelaskan konsep ratifikasi sebagai berikut:

*“The ratification of a treaty which provides for ratification, as does the Treaty of 1926, is an indispensable condition for bringing it into operation. It is not, therefore, a mere formal act, but an act of vital importance.”*<sup>12</sup>

Pada dasarnya Pasal 14 dari Konvensi Vienna tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk instrumen dari suatu ratifikasi. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada hukum nasional masing-masing negara. Sedangkan aksesori diatur dalam Pasal 15 Konvensi Wina 1969 mengatur tentang persetujuan terikat pada perjanjian dengan cara aksesori (*accession*) yang berbunyi<sup>13</sup>:

*“The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when: (a) the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession; (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or (c) all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession”.*

Berdasarkan Pasal tersebut, bahwa suatu persetujuan terikat pada perjanjian

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat 1(b) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Internasional terkait *Ambatielos Case (Greece v United Kingdom)* ‘Preliminary Objections 1952 (ICJ) Rep 28, 43.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 15 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

dinyatakan dengan cara aksesi, apabila<sup>14</sup>: *Pertama*, perjanjian itu sendiri di dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan dengan cara aksesi; *Kedua*, jika sebaliknya ditetapkan bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa persetujuan untuk terikat itu dapat dinyatakan dengan cara aksesi; *Ketiga*, apabila semua pihak dalam perjanjian tersebut selanjutnya menyepakati bahwa persetujuan itu dapat dinyatakan dengan cara aksesi.

Sedangkan persetujuan terikat pada perjanjian dengan cara ratifikasi (*ratification*) yang berbunyi:

*The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when: (a) The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification; (b) It is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required; (c) The representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or (d) The intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*

Dengan demikian ratifikasi tidak sama dengan aksesi, namun setara dengan tanda tangan untuk ratifikasi. Aturan tentang penyerahan instrumen ratifikasi (atau penerimaan atau persetujuan) berlaku juga untuk instrumen aksesi, dan, kecuali perjanjian menyediakan sebaliknya, aksesi memiliki efek yang sama seperti ratifikasi. Seperti hak untuk menandatangani, hak untuk mengaksesi dapat dibatasi pada kategori tertentu atau kategori negara tertentu, dan dapat dibuat sesuai dengan kondisi atau persetujuan<sup>15</sup>.

Ratifikasi merupakan pernyataan persetujuan negara untuk mengikat diri (*consent to be bound*) terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Seperti dikatakan Hikmahanto Juwana bahwa,

*“Accession and ratification are two terms differentiated in international law. Accession relates to the process of joining a certain international treaty, while ratification is an act performed by a state participating in an international treaty to legalise such treaty”*<sup>16</sup>.

Selanjutnya dalam memasukkan ketentuan perjanjian internasional secara tidak langsung telah menganut sistem adopsi khusus, yakni dimana harus ada persetujuan dahulu oleh parlemen untuk menyatakan keterikatan terhadap perjanjian internasional tersebut. Apabila dipahami, teori ini sebenarnya merupakan sebuah kompromi agar masuknya hukum internasional ke dalam hukum nasional ini dilakukan dengan menghormati kedaulatan negara masing-masing, karena kedaulatan setiap negara sebenarnya merupakan suatu garansi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terikat (*binding*) atau tidaknya perjanjian internasional tersebut bukan karena perjanjian itu sendiri, melainkan karena adopsi khusus yang dilakukan oleh parlemen terhadap perjanjian internasional tersebut<sup>17</sup>.

Dengan demikian pemerintah Indonesia bukan tunduk pada perjanjian internasionalnya melainkan tunduk kepada perundang-undangan nasional yang memuat perjanjian internasionalnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwasanya Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut; a) penandatanganan; b) pengesahan; c) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; d) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Sedangkan pengesahan dalam hal ini dapat berbentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan.

<sup>14</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 1, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.117.

<sup>15</sup> Dian Utami Mas Bakar, *Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional*, *Jurnal Yuridika*: Vol. 29 No. 3, September-Desember 2014., hal. 284

<sup>16</sup> Hikmahanto Juwana, *“The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution”*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 439.

<sup>17</sup> Afidatussolihat, *Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter Oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014, hal. 152 – 153.

## B. Konvensi Internasional terkait Perlindungan Merek

### 1. Perjanjian TRIPS

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) agreement merupakan perjanjian yang memiliki peran penting dalam perkembangan pengaturan HKI karena perjanjian tersebut diikuti oleh Negara peserta paling banyak serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional pada masa sekarang ini<sup>18</sup>. Tujuan dari TRIPS seperti yang tercantum dalam Pasal 17 perjanjian TRIPS yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Perjanjian TRIPS mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas<sup>19</sup>, yaitu:

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related rights*);
- 2) Merek (*Trademarks*);
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- 4) Desain Industri (*Industrial Designs*);
- 5) Paten (*Patents*);
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);
- 7) Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*); dan
- 8) Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses*).

HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Penggunaan istilah hak eksklusif dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sejalan dengan makna Article 16 ayat (1) Perjanjian TRIPS, yaitu:

<sup>18</sup> J.H Reichmann, "Universal Minimum Standart of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of WTO Agreement", *International Law Journal*, 1995.

<sup>19</sup> Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (1994). This Agreement constitutes Annex IC of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO (Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO)

"The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course or trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion."

Dengan demikian Pasal 16 tersebut menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa ijin dari pemilik merek yang bersangkutan untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk nana merek dagang bersangkutan telah didaftarkan. Pemakaian atas merek bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal usul suatu barang.

### 2. The Paris Convention for The Protection of Industrial Property Right (1967)

*The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Right (Paris Convention)* merupakan pembentukan Union untuk perlindungan Hak Kekayaan Industri. Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi: *patent, utility model, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellation of origin*, dan *repression of unfair competition*<sup>20</sup>. Salah satu tujuan dari Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan tentang merek, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Ketentuan-ketentuan yang substantif dalam Konvensi Paris dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *national treatment, right of priority*, dan *common rules* sebagaimana uraian berikut<sup>21</sup>:

- a. Di bawah ketentuan mengenai *national*, bahwa warga negara Konvensi Paris menentukan bahwa dalam rangka

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) dari Konvensi Paris.

<sup>21</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Penerbit: Pranamedia Group, Jakarta, 2015, hal.47.

perlindungan Hak Milik Industri, setiap negara peserta harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara-negara peserta lainnya sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris dapat memiliki hak atas *national treatment* di bawah Konvensi Paris apabila berdomisili atau mempunyai pendirian industri atau komersial yang sebenarnya dan efektif di suatu negara peserta.

- b. Konvensi Paris mengatur mengenai *right of priority* yakni dalam hal paten, merek dan desain industri. Hal ini berarti bahwa berdasarkan pendaftaran yang pertama kali diajukan oleh Negara peserta, pendaftar dapat, dalam waktu tertentu (yaitu 12 bulan untuk paten; 6 bulan untuk desain industri dan merek), mendaftarkan untuk perlindungan di Negara peserta lainnya yang akan dianggap sebagai pendaftaran pada hari yang sama saat pendaftaran pertama kali dilakukan.

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* memuat Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat.

### 3. *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks*

Madrid ini diadakan pertama kali pada tahun 1891 yang mencerminkan persetujuan internasional yang bertujuan memberikan sistem perlindungan secara global. Perlindungan diberikan secara sederhana bahwa pemilik merek terdaftar di suatu negara anggota dapat mengajukan pendaftaran secara internasional melalui Persatuan Internasional

Biro HKI berdasarkan satu biaya dan tidak adanya penolakan dari setiap kantor HKI nasional dalam waktu yang telah ditentukan. Pendaftaran ini memiliki akibat hukum yang sama di seluruh negara anggota<sup>22</sup>.

Konvensi tersebut dilengkapi dengan Protokol Madrid (*Madrid Protocol*) yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional dengan dasar permohonan (*application*) sebagai ganti dari pendaftaran (*registration*), perpanjangan jangka waktu untuk pemberitahuan penolakan, kesempatan bagi kantor HKI nasional untuk memungut pembayaran (*fee*) secara individual, dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua untuk pengajuan permohonan. Sistem Madrid terdiri dari 2 (dua) traktat yang berbeda, yaitu *the Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*. Berdasarkan *Madrid Agreement*, warga negara dari negara penandatanganan boleh mengamankan merek terdaftarnya dalam salah satu negara asal (*country of origin*) ke dalam semua negara peserta *Madrid Agreement*. Adapun berdasarkan *Madrid Protocol* warga negara dari negara penandatanganan boleh merasa mendapat perlindungan yang aman di negara anggota berdasarkan permohonan pendaftaran yang ditunda dalam negara asal. Baik *Madrid Agreement* maupun *Madrid Protocol* diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO yang berlokasi di Jenewa<sup>23</sup>. Adapun perbedaan keduanya mencakup<sup>24</sup>:

Madrid Agreement	Madrid Protocol
Wajib melakukan pendaftaran domestik	Permohonan
Pendaftaran internasional tergantung pada pendaftaran domestik untuk waktu lima tahun dengan resiko adanya serangan secara terpusat ( <i>central attack</i> ) artinya pendaftaran internasionalnya yang langsung dimintakan pembatalan	Pendaftaran internasional dapat ditransformasikan menjadi pendaftaran nasional dengan prioritas yang sama.

<sup>22</sup> *Op.cit*, Rahmi Jened, hal. 54 - 55.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 55 – 56.

Pemberitahuan penolakan harus diberikan dalam jangka waktu 12 bulan	Pemberitahuan penolakan pendaftaran dalam jangka waktu 18 bulan dengan perpanjangan jangka waktu dalam kasus adanya keberatan.
Ada biaya yang seragam	Ada biaya yang bersifat individual.
Penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua.	Penggunaan bahasa Perancis, Inggris dan Spanyol.

#### 4. Trademark Law Treaty ( TLT )

*Trademark Law Treaty* merupakan suatu perjanjian yang memberi perlindungan terhadap merek dagang. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek Dagang adalah tanda khas yang digunakan individu, organisasi bisnis atau badan hukum untuk mengidentifikasikan produk atau jasa kepada konsumen dan membedakan produk atau jasa dari orang-orang lainnya. Fungsi penting dari merek dagang yakni untuk secara eksklusif mengidentifikasi sumber komersial atau asal produk atau layanan, menunjukkan sumber atau berfungsi sebagai lambang asal. Adapun yang mencakup dalam *Trademark Law Treaty* ialah:

- Jangka waktu pendaftaran awal dan hal pembaharuan pendaftaran merek dagang adalah sepuluh tahun.
- Layanan tanda diberi perlindungan yang sama sebagai merek dagang di bawah Konvensi Paris.
- Salah satu kuasa dapat diserahkan untuk setiap Negara pemohon dan anggota tidak mungkin meminta tanda tangan pada kekuasaan akan disahkan atau dilegalisasi.
- Prosedur dokumentasi rumit, seperti pengajuan kekuasaan beberapa pengacara, sertifikat pendirian atau status perusahaan, kamar dagang sertifikat, sertifikat baik,

persyaratan saksi, otentikasi, sertifikasi dan persyaratan legalisasi akan diringkankan<sup>25</sup>.

#### 5. Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Perjanjian Nice)

*Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* atau Perjanjian Nice adalah traktat antara berbagai negara yang dikelola oleh WIPO yang mendasari Klasifikasi Nice. Perjanjian Nice ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1957 dan berlaku efektif pada tanggal 8 April 1961. Perjanjian Nice kemudian direvisi di Stokholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan di Jenewa pada tanggal 13 Mei 1977 dan diperbaharui pada tanggal 28 September 1979. Klasifikasi Nice merupakan sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek. Kantor yang berkompeten pada negara peserta dari Perjanjian Nice dipersyaratkan untuk memasukkan dokumen dan publikasi resmi terkait pendaftaran merek atas nomor kelas dari merek barang dan jasa terdaftar. Penggunaan Klasifikasi Nice oleh kantor merek yang berkompeten memiliki keuntungan pengajuan pendaftaran merek berdasarkan sistem klasifikasi tunggal. Dengan demikian penyusunan permohonan dipermudah karena merek dari barang dan jasa tersebut akan digolongkan dengan cara yang sama di semua negara yang telah mengadopsi Klasifikasi Nice<sup>26</sup>.

Klasifikasi Nice terdiri dari daftar kelas-kelas serta penjelasannya dan daftar barang dan jasa secara berurutan, yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Saat ini terdapat sekitar 150 kantor merek di seluruh dunia yang menerapkan Klasifikasi Nice. Jumlah ini meliputi negara peserta maupun negara non-peserta Perjanjian Nice. Selain

<sup>25</sup> *Summary of the Trademark Law Treaty (TLT)*, [http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary\\_tlt.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html), diakses tanggal 20 Juli 2016.

<sup>26</sup> Lihat WIPO, *Frequently Asked Questions*, [http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about\\_the\\_ncl/faq.html](http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/faq.html), diakses tanggal 20 Juli 2016.

itu, terdapat empat organisasi regional yang juga menggunakan Klasifikasi Nice, yaitu *the African Intellectual Property Organization* (OAPI), *the African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO), *the Benelux Organisation for Intellectual Property* (BOIP) dan *the European Union Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM). Biro Internasional WIPO juga menerapkan Klasifikasi Nice dalam kerangka *Sistem Madrid* untuk pendaftaran merek secara internasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan WIPO, hingga tanggal 15 Januari 2011, terdapat 83 negara peserta Perjanjian Nice, Indonesia tidak termasuk ke dalam negara peserta Perjanjian Nice<sup>27</sup>.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Implikasi Akses Protokol Madrid

Sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan dunia, Indonesia mulai mempertimbangkan untuk melakukan akses terhadap Protokol Madrid. Adapun konsep dasar Protokol Madrid adalah satu aplikasi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara. Dalam bukunya *Intellectual Property for Business Series Number 1*, WIPO menguraikan implikasi penggunaan sistem Madrid, yaitu pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya di semua negara yang merupakan anggota dari sistem Madrid tersebut dengan cara melakukan pendaftaran tunggal internasional, pendaftaran dalam satu bahasa, dan pemenuhan sejumlah biaya dan batas waktu yang telah ditentukan<sup>28</sup>.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan beberapa konvensi internasional terkait perlindungan merek seperti, Konvensi Paris, Perjanjian TRIPS, *Nice Agreement* dan lain-

lain. Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Nice namun dikelompokkan sebagai negara pengguna Klasifikasi Nice. Adapun yang menjadi dasar penggunaan klasifikasi Nice dalam proses pendaftaran merek di Indonesia adalah Keppres Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*, yang mengatur harmonisasi dalam proses pendaftaran merek bagi negara-negara anggotanya, salah satunya dalam Pasal 9 ayat (1) *Trademark Law Treaty* menyebutkan:

“Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.”

Pengesahan *Trademark Law Treaty* tersebut sebagai hasil persidangan dan diterima oleh negara-negara Anggota *World Intellectual Property Organization* di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Oktober 1995.

Selain itu, komitmen Indonesia di bidang HKI khususnya terhadap berbagai perjanjian internasional dalam skala bilateral maupun regional dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam membangun merek global atas produk lokal Indonesia, khususnya dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah agar mampu bersaing di pasar global, diperlukan sistem pendaftaran merek secara internasional yang efektif dan efisien. Komitmen Indonesia untuk mengaksesi Protokol Madrid didasarkan pada: - *Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* (Bangkok, 15 Desember 1995) yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane), dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015.

Kedua Rencana Aksi tersebut menyepakati beberapa hal, diantaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid. Melalui kesepakatan yang telah dilakukan Indonesia dengan *Japan Economic*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *World Intellectual Property Organization, Intellectual Property for Business Series Number 1 Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Tahun 2008, hal. 14.

*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 HKI, di antaranya untuk mengakses Protokol Madrid. Selain itu, kesepakatan ASEAN dengan *Australia 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 untuk mengakses Protokol Madrid.

Terkait dengan sistem pendaftaran merek internasional, *The Nice Agreement Concerning The International Classification of Good and Services for The Purposes of The Registrastion of Marks*, lebih dikenal sebagai *Nice Agreement* telah mengatur tentang persyaratan prosedural dan substantif untuk menyusun sebuah kerangka sistem pendaftaran merek internasional yang berdasarkan klasifikasi barang dan jasa secara internasional. Dengan dasar *Nice Agreement* ini dibangun sebuah system pendaftaran merek sebagai jantung dari perlindungan merek konvensional di seluruh dunia. *Nice Agreement* ini telah menjadi pedoman bagi perlindungan merek di Indonesia. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian Nice, namun Indonesia turut mengadopsi ketentuan mengenai klasifikasi barang dan jasa yang terdapat dalam Perjanjian Nice atau Klasifikasi Nice. Dalam menentukan kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis, Indonesia melakukan penundukan secara diam-diam terhadap Perjanjian Nice dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Penggunaan perjanjian tersebut bukan hanya dalam menentukan klasifikasi barang atau jasa pada administrasi pendaftaran saja, tetapi juga dalam menentukan kualifikasi barang atau jasa sejenis. Secara administratif, ketentuan Perjanjian Nice juga digunakan dalam proses pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi barang dan jasa yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek.

Selanjutnya dalam memasukkan ketentuan perjanjian internasional atau Protokol Madrid ke dalam hukum nasional sesuai dengan sistem adopsi khusus, yakni dimana harus ada persetujuan dahulu oleh parlemen untuk menyatakan keterikatan terhadap perjanjian internasional tersebut. Oleh karena itu implikasi terhadap akses Protokol Madrid harus dilakukan dengan merevisi UU Merek. Terkait dengan implikasi akses Protokol Madrid, terdapat beberapa ketentuan dalam UU tentang Merek yang harus dilakukan revisi diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Perlunya Revisi Undang-Undang (UU) tentang Merek**

Implikasi akses Protokol Madrid di antaranya adalah perlunya revisi Undang-Undang (UU) tentang Merek yakni sebagai berikut:

#### **a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional**

Sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan akses terhadap Protokol Madrid, maka permohonan pendaftaran Merek di Indonesia juga sebaiknya dapat diantisipasi dimana pemohon merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek ke negara-negara lain peserta Protokol Madrid sehingga revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional menggunakan Protokol Madrid. Dalam RUU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: 1) jenis permohonan yang terdiri dari permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Selain itu juga perlu pengaturan terkait dengan persyaratan permohonan.

#### **b. Ketentuan mengenai Pendaftaran Merek Internasional**

Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek (UU Merek) belum mengatur mengenai pendaftaran merek internasional melalui sistem Protokol Madrid. Dalam sistem Protokol Madrid perlu diketahui mengenai jangka waktu proses pengajuan permohonan dimana diatur mengenai batas waktu pemberitahuan penolakan kepada *International Bureau* WIPO adalah sekitar 12 bulan sampai dengan 18 bulan (dapat dilihat pada *Guide to the International Registration of Marks Published* by WIPO page No B.III.22). Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 harus mengantisipasi pengaturan pendaftaran secara internasional melalui ratifikasi terhadap Protokol Madrid. Pendaftaran internasional ini juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan negara dan makin tingginya reputasi negara dalam pergaulan internasional sesuai dengan tujuan Protokol Madrid adalah membantu pemohon yang akan mendaftarkan mereknya di beberapa negara anggota secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat karena cukup hanya dengan satu permohonan saja.

Berikut ini adalah data statistik dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan asal permohonan sebagai berikut:

Asal Permohonan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Asing	5018	4525	2543
Domestik	37759	43269	50633

Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Tabel di atas menunjukkan asal permohonan merek baik dari pemohon asing maupun domestik. Permohonan asal domestik mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2011; Tahun 2009 permohonan asal domestik hanya 37759 permohonan dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 yakni 43269 permohonan dan pada tahun 2011 sebanyak 50633. Sedangkan asal permohonan dari pihak asing mengalami penurunan yakni pada tahun 2009 sebanyak 5018 permohonan dan pada tahun 2011 mengalami penurunan yakni hanya 2543 permohonan. Dengan

adanya rencana Indonesia untuk melakukan akses terhadap Protokol Madrid dapat berimplikasi dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi publik baik bagi pemilik merek maupun pengusaha untuk mendaftarkan Merek di Indonesia maupun ke luar negeri atau sebaliknya; dan juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan negara dan semakin tingginya reputasi negara dalam pergaulan internasional.

Pencantuman mengenai ketentuan pendaftaran merek secara internasional penting diatur di dalam undang-undang merek mengingat pengaturan tersebut akan memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi para pemilik merek. Untuk itu, revisi UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu segera dilakukan dengan memasukkan ketentuan mengenai pendaftaran merek secara internasional. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dalam bidang HKI, khususnya merek seperti Konvensi Paris, *Nice Agreement* dan Protokol Madrid merupakan suatu keharusan.

Dengan demikian, untuk menyesuaikan dengan ketentuan ini, maka prosedur pendaftaran merek yang sekarang berlaku harus diperbaiki mengingat sistem pendaftaran merek dalam UU Merek adalah setelah permohonan masuk dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek (Pasal 13 UU Merek) selanjutnya dalam waktu 30 hari akan dilakukan pemeriksaan substantif yang dalam waktu paling lama 9 bulan (Pasal 18 UU Merek) untuk kemudian hasil pemeriksaan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek (3 bulan). Jika dilihat dari ketentuan UU tersebut, dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan seharusnya pemilik merek sudah dapat mengetahui apakah mereknya dapat didaftar atau ditolak. Namun kenyataannya pemilik merek rata-rata baru dapat mengetahui apakah mereknya dapat didaftar atau ditolak setelah lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, pada Rancangan Undang-Undang tentang Merek (RUU Merek) yang ada diusulkan perubahan jangka waktu terhadap permohonan masuk

(setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek) akan dilakukan Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (Pengumuman berlangsung selama 5 bulan) baru kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan substantif merek dalam waktu paling lama 6 bulan

### c. Unsur atau Jenis Merek Baru (*Nontraditional Marks*)

UU Merek belum mengakomodasi unsur atau jenis merek baru atau yang disebut dengan *nontraditional marks* (dalam Pasal 1 angka (1) UU Merek hanya dikenal merek yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut). Beberapa negara telah mengenal perlindungan terhadap *nontraditional marks* tersebut. *Nontraditional marks* meliputi merek-merek selain yang telah dikenal sebelumnya, yaitu *Appearance* (Penampilan/kemasan), *Motion* (termasuk gambar bergerak, *hologram* dan gerakan), *Shape* (termasuk gambar 3 dimensi), *Sound* (suara seperti *jingle* atau potongan musik atau jenis lainnya), *Scent* (bau-bauan), *Taste* (rasa) dan *Touch* (sentuhan). Dari beberapa jenis *nontraditional marks* tersebut, beberapa perlu segera dimasukkan dalam revisi UU Merek (mengingat bentuk atau unsur merek tersebut sudah mulai dikenal secara luas sebagai bagian dari merek) yaitu gambar 3 dimensi, *hologram*, kemasan atau *packaging* suatu produk, *jingle* atau potongan musik.

## 2. Peningkatan Kemampuan SDM

Selain ketentuan-ketentuan dalam RUU Merek ada juga beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan harus dilakukan adalah peningkatan kemampuan sumberdaya manusia terutama yang berkenaan langsung dengan pendaftaran internasional melalui sistem Protokol Madrid. Beberapa catatan yang perlu diketahui dalam pendaftaran internasional dengan sistem Protokol Madrid ini adalah bahwa sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan pendaftaran merek bagi para pemohon yang hendak mendaftarkan merek miliknya ke beberapa negara lain hanya dengan satu aplikasi, satu bahasa dan satu mata uang. Sebelumnya,

pemilik merek hendak mendaftarkan merek di negara lain harus mendaftarkan langsung ke negara yang dituju tersebut. Hal ini tentunya akan merepotkan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan sistem Protokol Madrid pendaftaran yang berlaku dan mahal tersebut dibuat lebih sederhana. Pemilik merek yang hendak mendaftarkan merek miliknya, cukup menunjuk negara tujuan lain dimana merek tersebut hendak didaftarkan (*designated country*) dan selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional ke International Bureau-nya WIPO melalui Kantor HKI di negara asalnya (*Country of Origin*). Permohonan dengan sistem Protokol Madrid akan menggunakan 3 (tiga) pilihan bahasa yaitu Inggris, Perancis atau Spanyol. Oleh karena itu, kemampuan bahasa asing (terutama ketiga bahasa yang digunakan dalam pendaftaran dengan sistem protokol madrid) bagi sumberdaya manusia yang akan berhubungan langsung juga harus dipersiapkan.

## B. Keuntungan dan Kerugian Akses terhadap Protokol Madrid

Indonesia selaku negara yang terlibat dalam perdagangan dunia mulai mempertimbangkan untuk melakukan akses terhadap Protokol Madrid. Hal ini tampak pada maraknya pembahasan mengenai Protokol Madrid melalui seminar-seminar atau pembahasan yang dilakukan di lingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Pembahasan-pembahasan yang cukup serius ini ternyata membuahkan hasil, yakni dipersiapkannya Revisi Undang-Undang Merek yang dapat mengakomodasi seandainya Indonesia melakukan akses terhadap Protokol tersebut.

Konsep dasar yang ditawarkan oleh Protokol Madrid adalah satu aplikasi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara. Sekedar ilustrasi seorang pemilik merek dagang di Indonesia apabila ingin mendaftarkan mereknya di banyak negara maka cukup mengajukan permohonan ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu datang ke masing

masing negara yang dituju. Namun, apabila Indonesia tidak meratifikasi Protokol Madrid maka pemilik merek dari dalam negeri mau tidak mau harus mendaftarkan mereknya di setiap negara. Hal inilah yang dirasakan sangat sulit bagi sebagian besar kalangan terutama pemilik merek karena cara ini tentunya akan merepotkan, tidak efisien serta dapat menimbulkan biaya yang cukup mahal.

Berikut tabel *International Registration of Marks* per Negara dan Secara Internasional<sup>29</sup>:

JALUR NASIONAL	JALUR PROTOKOL MADRID
Permohonan dilakukan pada banyak Kantor Merek di setiap negara tujuan	Permohonan dilakukan melalui hanya satu Kantor Merek
Banyak formulir permohonan	Satu formulir permohonan
Menggunakan banyak bahasa (yang berlaku pada negara tujuan)	Satu bahasa (Inggris, Perancis, atau Spanyol)
Menggunakan banyak mata uang	Satu mata uang (CHF/Swiss Frank)
Memerlukan banyak pendaftaran	Satu pendaftaran internasional
Memerlukan banyak proses dalam mengajukan perpanjangan dan pencatatan mutasi	Satu proses perpanjangan, atau satu proses pencatatan mutasi untuk semua negara tujuan
Memerlukan konsultan merek asing untuk pendaftaran	Konsultan merek asing diperlukan dalam kasus tertentu misalnya: penolakan

Dengan demikian, implikasi dari sistem pendaftaran merek internasional melalui jalur Protokol Madrid sebagaimana terdapat dalam tabel diatas yakni memberikan fasilitas kemudahan dengan cara: satu permohonan untuk beberapa negara tujuan sekaligus, satu pilihan bahasa (misalnya bahasa Inggris), satu mata uang untuk pembayaran (CHF - Swiss Franc), dan prosedur tunggal untuk melakukan perpanjangan dan

<sup>29</sup> Hasil FGD dengan pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, di Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan, tanggal 14 Maret 2015.

perubahan (mutasi) terhadap merek internasional terdaftar. Selain itu, pendaftaran merek internasional melalui sistem Protokol Madrid sangat menghemat waktu, proses sederhana dan jauh lebih murah dibandingkan jika pemohon/pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke masing-masing negara tujuan. Sebaliknya, pendaftaran merek melalui jalur nasional pemilik merek dapat melindungi mereknya di luar negeri dengan melakukan pendaftaran langsung di kantor merek pada setiap negara yang dituju. Dalam hal ini pemilik merek harus menyiapkan dokumen dan administrasi yang terpisah untuk masing-masing negara tujuan.

Terkait dengan akses terhadap Protokol Madrid, sebelum melakukan akses, negara perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal yang penting terkait dengan kedaulatan negara yakni materi yang akan diatur dalam perjanjian tersebut harus berkaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut dan konsekuensi hukum yang terlahir dari perjanjian tersebut harus sudah mampu untuk dilaksanakan oleh negara tersebut. Sampai saat ini Indonesia belum melakukan akses terhadap Protokol Madrid dan baru pada tahap mempertimbangkan untuk melakukan akses terhadap protokol tersebut. Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa negara berkembang lainnya yang memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia, seperti Malaysia, Philipina, Thailand dan Pakistan. Ini berbeda dengan reaksi negara maju yang segera meratifikasi Protokol Madrid karena dapat dipastikan keuntungan atas ratifikasi protokol tersebut lebih besar. Sebelum menjelaskan keuntungan dan kerugian akses terhadap Protokol tersebut, perlu melihat pada negara-negara lain yang telah maupun belum meratifikasi Protokol ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia yang hingga saat ini masih dalam status *'wait and see'*. seperti yang dikatakan oleh Malaysia dalam pertemuan APAA 2004<sup>30</sup>:

*"Malaysia is not a member of the Madrid Protocol and does not have any plans to adopt the Madrid*

<sup>30</sup> Lihat APAA News No.31, July, 2004, hal.67.

Protocol in the near future. Local companies will not be able to file a US trademark application through the Madrid Protocol unless they can establish that they have a real and effective industrial or commercial establishment or are domiciled or are a national of any of the member countries. In any event, we do not foresee any significant changes following the US accession to the Madrid Protocol as the US is not a major country where products of Malaysian origin and bearing Malaysian owners' trade marks are exported. Receiving new cases from US clients or trade marks agents will not be available to Malaysian trade mark agents via the Madrid International Filing system as Malaysia is not a member of the Protocol."

Begitu juga di Pakistan dimana para praktisi HKI berani menentang pengratifikasian *Madrid Protocol*:

"...Government of Pakistan has still not decided signing the said Protocol, as there is certain kind of pressure domestically as the practitioners community firmly believes that this would greatly effect the economic and revenue activities of the local attorneys..."

Lihat juga New Zealand: "...The ministry of Economic Development is conducting preliminary research into the benefits of New Zealand acceding to the Protocol."

Selain itu, harmonisasi sistem pendaftaran merek tentunya memiliki efek maupun dampak bagi negara-negara anggotanya, seperti Jepang yang telah menjadi anggota Protokol Madrid pada tanggal 14 Maret 2000, Amerika, dan Korea. Sebagaimana digambarkan di bawah ini<sup>31</sup>:

**Jepang:** "Japan became a member of the Madrid Protocol on March 14, 2000. Since then, the number of receiving trademark application through the national route from other Madrid Protocol member countries has **drastically decreased.**" **Amerika:** "The same phenomena will occur regarding the number of receiving trademark applications through the national route from the United States when the Protocol has been implemented there." **Korea:** "The domestic applicants in Korea had filed about 58% of foreign trademark applications in the member countries of Madrid Protocol and about 15% of

foreign trademark applications in the US. The foreign applicants in member countries of Madrid Protocol had filed about 58% of trademark application from all foreign countries in Korea and the US applicants filed about 32% of them. Therefore, after Korea's accession to the Madrid Protocol a large number of applications from both of domestic and foreign sides were expected to be considerably decreased. However, approximately only 10% has decreased until now. Nevertheless, after November 2, 2003, we expect a greater applications decrease.

Dengan demikian harmonisasi sistem pendaftaran merek memiliki dampak atau implikasi terhadap negara-negara anggotanya seperti Jepang, Amerika, dan Korea, dimana salah satu implikasinya jumlah penerima permohonan merek dagang melalui rute nasional dari negara-negara anggota Protokol Madrid lainnya menurun drastis. Adapun bagi Indonesia keuntungan dan kerugian apabila melakukan akses Protokol Madrid yakni sebagai berikut:

Keuntungan akses Protokol Madrid bagi Indonesia, pertama: *Madrid System* menganut prinsip *first to file*, sehingga semakin cepat melakukan akses akan semakin baik. Karena akan memberikan peluang lebih besar sebagai pendaftar pertama, sehingga semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan dan keuntungan ekonomi dari merek. Penundaan lebih lama keikutsertaan dalam sistem ini berpotensi kehilangan kesempatan sebagai pendaftar pertama, karena kemungkinan sudah didaftarkan oleh pemilik merek dari negara lain.

Kedua: Akses terhadap Protokol Madrid merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap perdagangan internasional yakni dengan cara memberikan fasilitas berupa jaminan perlindungan terhadap pemegang hak merek dari berbagai negara pihak dalam *Madrid System* dalam melaksanakan haknya di wilayah Indonesia. Jaminan tersebut akan menghilangkan kekhawatiran para pemegang merek terhadap pembajakan dan penyebar luasan secara bebas atas mereknya, sehingga para pemegang merek dari Indonesia maupun negara lain tidak akan ragu untuk melakukan perdagangan di Indonesia.

<sup>31</sup> Ibid

*Ketiga*, Ketentuan yang ada dalam Protokol Madrid dapat memberikan kemudahan bagi investor asing karena dengan Madrid System, prosedur pendaftaran merek bagi investor akan lebih mudah, selain dari segi biaya akan lebih murah. Sebab dalam sistem ini, pendaftar merek asing akan mendaftarkan mereknya ke suatu negara melalui *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang kemudian akan meneruskan pendaftaran kepada lembaga pendaftaran merek di masing-masing negara tujuan.

Sedangkan kerugian terhadap akses Protokol Madrid, *pertama*: Ketidaksiapan Indonesia dalam persaingan akan berdampak pada perekonomian negara. Karena berbagai konsekuensi yang harus dihadapi atas keikutsertaan dalam Madrid System yakni baik dari masyarakat, pihak pemilik merek maupun dari pemerintah. Selain itu, registrasinya bukan “pendaftaran” sejati, melainkan cuma kumpulan permohonan yang baru diakui di masing-masing kantor Merek negara yang dituju. Apabila ada penolakan kantor Merek di beberapa negara, maka penanganannya harus simultan, sehingga perlu biaya besar. Pendaftaran elektronik juga belum merata di semua negara, sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk memberikan tanggapan di setiap negara.

*Kedua*: dengan akses Protokol Madrid, maka ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa semua pendaftaran HKI harus melalui Konsultan HKI akan dikesampingkan. Pendaftaran melalui Protokol Madrid dilakukan langsung ke Kantor Merek melalui *International Bureau* (IB), sehingga Konsultan HKI akan kehilangan pendapatan melalui pendaftaran. Permohonan pendaftaran merek ke beberapa negara tujuan hanya melalui satu pintu yakni negara asal dan otoritas merek di negara asal akan meneruskan aplikasi pendaftaran ke negara-negara tujuan. Pemohon tidak perlu lagi berhubungan dengan beberapa konsultan atau agen yang mengurus permohonan di negara lain.

*Ketiga*: Protokol Madrid memiliki prinsip ketergantungan pada pendaftaran di negara asal. Untuk 5 tahun pertama mengikuti pada

tanggal efektif dari pendaftaran internasional, keberlakuan dan cakupan dari pendaftaran di negara lain akan tergantung pada nasib dari permohonan atau pendaftaran di negara asal. misalnya saja ada pembatasan, penolakan final atau *abandonment* di negara asal, atau pembatalan, pencabutan pada negara asal dalam jangka waktu 5 tahun, maka akan memiliki efek yang sama pada pendaftaran internasional dan pada pendaftaran di negara-negara anggota Protokol Madrid, termasuk juga untuk *abandonment*, pembatalan atau semacamnya pada pendaftaran nasional yang terjadi sesudah masa 5 tahun dimana proses terjadi selama periode 5 tahun. Konsep ketergantungan ini sering menjadi *central attack* (dimana muncul peran dari pihak ketiga). Pendaftaran baru bebas dari masalah ini apabila telah melewati masa 5 tahun. Namun diberikan kesempatan untuk melakukan transformasi dimana diizinkan untuk mentransformasi pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional. Tentunya dengan sistem ketergantungan ini maka akan merugikan pemilik merek, apabila pendaftaran merek di negara asal mengalami hambatan karena berdampak pada negara-negara lainnya.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Keikutsertaan Indonesia dalam *registration of marks Madrid System* melalui akses Protokol Madrid berimplikasi terhadap beberapa hal yakni penyesuaian peraturan di bidang merek yang dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya terkait pendaftaran merek internasional. Selain itu, juga berimplikasi terhadap peningkatan kemampuan sumberdaya manusia terutama yang berkenaan langsung dengan pendaftaran internasional melalui sistem Protokol Madrid, seperti penguasaan bahasa, dan lain-lain.

Pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid memiliki keuntungan dan kerugian. Untuk itu pemerintah diharapkan

bijak dalam mengambil keputusan untuk mengaksesi atau tidak mengaksesi Protokol Madrid. Pertimbangan berbagai kepentingan bangsa mesti berada di atas segala-galanya sehingga aksesinya akan memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Aksesinya terhadap Protokol Madrid hendaknya dapat menjamin para pemilik merek/pengusaha domestik untuk perlindungan merek produk mereka di pasar global.

## B. Saran

Pemerintah perlu melibatkan partisipasi publik melalui diskusi, seminar dan pertemuan-pertemuan dalam hal memberlakukan Protokol Madrid. Selain itu, banyak hal baik dari aspek ekonomi, politik, maupun sosial budaya harus dipersiapkan secara matang dalam rangka aksesinya Protokol Madrid tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.K, Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Afidatussolihat, *Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN Charter Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014.
- Dorr Kirsten Shamelenbach, Oliver, "Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary" Jerman Springer, 2012.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Irna Nurhayati, Irna dan Agustina Merdekawati, *Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20, No. 3, Oktober 2008.

Jened Rahmi, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Penerbit: Pranamedia Group, 2015.

Juwana, Hikmahanto, "The Obligation to Ensure the Conformity of International Treaties with the Constitution", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 3 Tahun 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Syafrinaldi, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia di Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28 No.2, Tahun 2009.

Parthiana, I. Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian I, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2002.

Utami Mas Bakar, Dian, *Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional*, Jurnal Yuridika: Vol. 29 No. 3, September-Desember 2014., hal. 284.

Rezki Sri Astarini, Dwi, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Alumni, Bandung, 2009.

Reichmann, JH, "Universal Minimum Standard of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of WTO Agreement", *International Law Journal*, 1995.

World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property for Business Series Number 1 Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Tahun 2008.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara No. 110, Tambahan Lembaran Negara No. 4131.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara No. 185, Tambahan Lembaran Negara No. 4012.

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.

## Internet

Protokol Madrid Dalam Pembahasan DPR, [http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-32\\_3f795af72fc77183a8438e1f1e4adadc.pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-32_3f795af72fc77183a8438e1f1e4adadc.pdf), diakses tanggal 2 Juli 2016.

Kesiapan Indonesia Bergabung ke Madrid Protokol, <http://www.kk-advocates.com/site/wipo-lihat-kesiapan-indonesia-gabung-ke-madrid-protokol/>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

Konsultan HKI Lokal VS Asing Siapa Takut, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5264f8224f1cf/konsultan-hki-lokal-ivs-i-asing--siapa-takut>, diakses tanggal 10 Juli 2016.

WIPO, *Frequently Asked Questions*, [http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about\\_the\\_ncl/faq.html](http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/faq.html), diakses tanggal 20 Juli 2016.

*Summary of the Trademark Law Treaty (TLT)*, [http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary\\_tlt.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html), diakses tanggal 20 Juli 2016.