

**PERSPEKTIF YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI MADRID PROTOCOL**

TESIS

NELCY RF PANE  
0606006513



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2008

**PERSPEKTIF YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI MADRID PROTOCOL**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**NELCY RF PANE  
0606006513**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nelcy RF Pane

NPM : 0606006513

Tanda tangan : 

Tanggal : 22 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

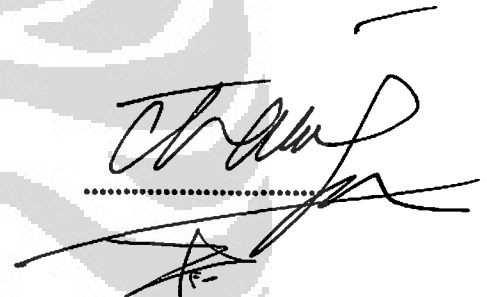
Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Nelcy RF Pane  
NPM : 0606006513  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Perspektif Yuridis Konvensi Internasional  
Mengenai Madrid Protocol.

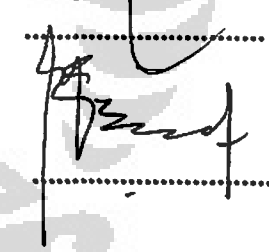
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Dr. Cita Citrawinda,SH,MIP**



Penguji : **Ratih Lestarini,SH,MH**



Penguji : **Dr. Rosa Agustina,SH,MH**

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Juli 2008

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan, kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul **“Perspektif Yuridis Konvensi Internasional Mengenai *Madrid Protocol*.”**

Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan Program Strata Dua (S-2) pada Program Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP., selaku Pembimbing Tesis Penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, dari awal penulisan tesis sampai akhirnya tesis ini selesai.
2. Ibu Sri Mamudji, SH. MLL., selaku Dosen Penulisan Ilmiah Penulis, yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan teknik penulisan tesis penulis.
3. Seluruh dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Terima kasih untuk keluargaku khususnya kedua orang tua, Ayahanda H. Drs. Mara Sakty Pane dan Ibunda Regina yang penulis sayangi dan hormati, atas semua kasih sayang dan doanya yang tiada henti sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis ini, serta kedua adikku Monika dan Ayu yang selalu memberikan dukungannya.

5. Semua Staf Administrasi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Teman-Teman Magister Hukum Universitas Indonesia Kelas Hukum Ekonomi Sore Angkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua yang membaca, agar dikemudian hari penulis dapat memperbaikinya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Terima Kasih  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2008

Nelcy R. F. Pane

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelcy RF Pane  
NPM : 0606006513  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Perspektif Yuridis Konvensi Internasional Mengenai Madrid Protocol"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Nelcy RF Pane)

## ABSTRAK

Nama : Nelcy R. F. Pane.  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi  
Judul :“PERSPEKTIF YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI *MADRID PROTOCOL*”

Tesis ini membahas rencana Pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional *Madrid Protocol* yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional. Hasil penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris ini pun menyimpulkan bahwa *Madrid Protocol* memang memberikan manfaat bagi pemohon merek berupa biaya pendaftaran merek ke semua negara anggota konvensi yang jauh lebih murah serta, ketepatan jangka waktu pemrosesan pendaftaran. Namun, Pemerintah harus menunda rencana ratifikasi tersebut mengingat masih terdapat permasalahan lain yang menjadi fokus utama saat ini.

Kata kunci:  
Konvensi internasional, Ratifikasi, merek



## ABSTRAK

Name : Nelcy R. F. Pane.  
Study Program : Magister Hukum Ekonomi  
Title : “PERSPEKTIF YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI *MADRID PROTOCOL*”

The focus of this study is Government planning to ratify international convention *Madrid Protocol* that refers to trademark international registration system. This normative research which identified as explanatory found conclusion that *Madrid Protocol* itself contains benefit for the applicant of trademark registration such as low cost needed to do registration all over the state which are members of the convention also effectivity of time. But in other way, the Government have to cancelled the plan since there are still so many urgent problem need to handle first.

Key words:  
International convention, Ratification, Trademark

## DAFTAR ISI

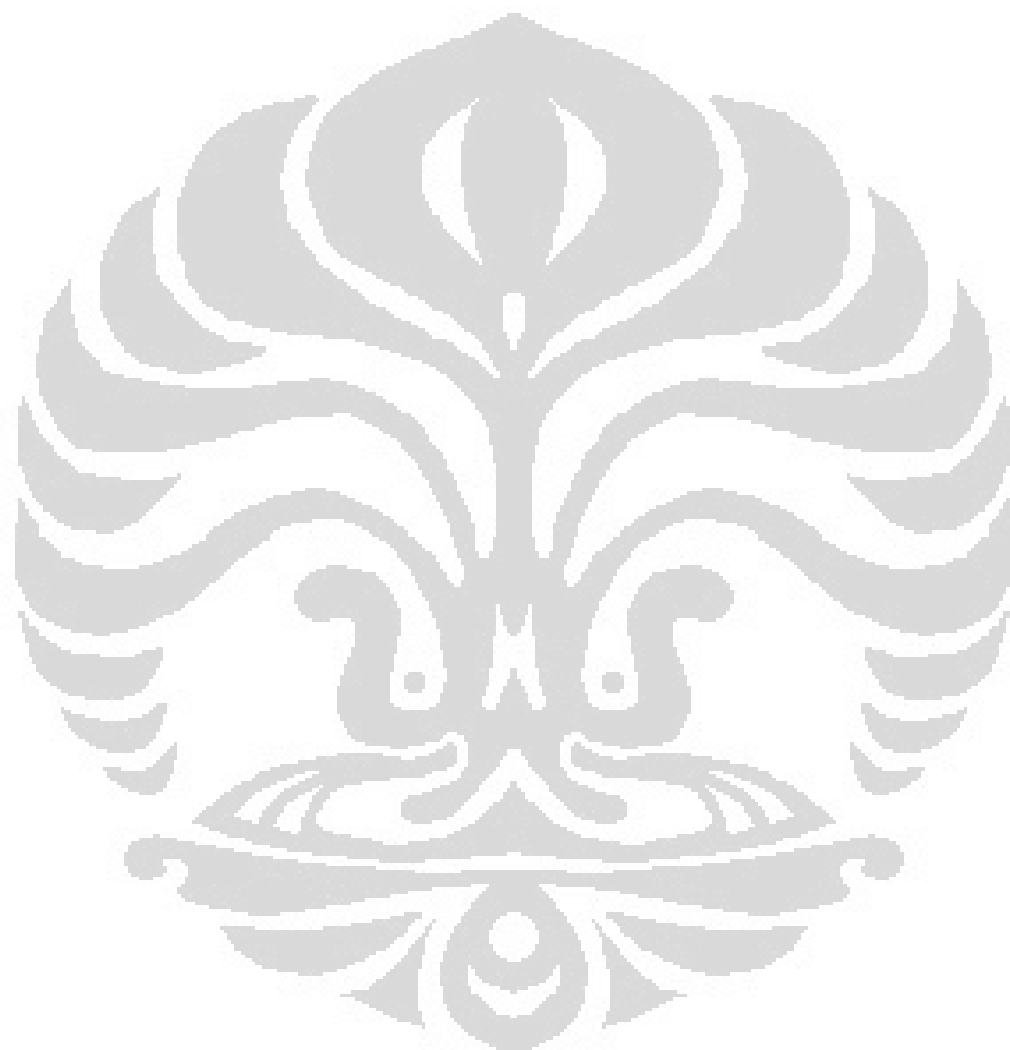
|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....   | ii  |
| KATA PENGANTAR.....  | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....   | iv  |
| ABSTRAK.....   | v   |
| DAFTAR ISI.....  | vi  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | vii |
| 1. PENDAHULUAN.....  | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2. Perumusan permasalahan.....   | 8   |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 9   |
| 1.4. Kerangka Teori dan Konsepsional.....  | 9   |
| 1.5. Metode Penelitian.....  | 16  |
| 1.6. Sistematika Penulisan.....  | 18  |
| 2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN MEREK<br>DI INDONESIA.....  | 20  |
| 2.1. Pengertian Merek.....   | 20  |
| 2.2. Dasar Hukum pengaturan Merek di Indonesia.....  | 27  |
| 2.3. Konvensi-konvensi Internasional yang menjadi acuan pelaksanaan<br>pengaturan Merek di Indonesia.....  | 46  |
| 2.3.1. <i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i><br>( <i>Paris Convention</i> ).....   | 46  |
| 2.3.2. <i>Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property</i><br><i>Rights</i> .....  | 51  |
| 2.3.3. <i>Trademark Law Treaty</i> .....   | 58  |
| 2.3.4. <i>The Nice Agreement Concerning the International Classification of</i><br><i>Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks</i> .....         | 59  |
| 2.4. Permasalahan terkait dengan kondisi Perlindungan merek di Indonesia<br>saat ini.....  | 61  |
| 3. PERAN, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM MADRID PROTOCOL.....  | 66  |
| 3.1. Sistem pengaturan pendaftaran internasional bidang merek dalam<br>konvensi <i>Madrid Protocol</i> .....   | 66  |
| 3.2. Sistem pengaturan Merek di Negara Anggota <i>Madrid Protocol</i> .....  | 74  |
| 3.3. Perbandingan antara sistem pengaturan Merek di dalam <i>Madrid</i><br><i>Protocol</i> dengan pengaturan Merek berdasarkan Undang-Undang<br>Nomor 15 Tahun 2001..... | 86  |

|   |     |
|---|-----|
| 4. PERMASALAHAN MENDASAR DI BIDANG MEREK DI INDONESIA<br>DIKAITKAN DENGAN RENCANA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG<br>MEREK YANG MENGADOPSI KETENTUAN <i>MADRID PROTOCOL</i> ...98 |     |
| 4.1. Analisa sistem pengaturan Merek di Indonesia dikaitkan dengan<br>rencana ratifikasi <i>Madrid Protocol</i> .....98   | 98  |
| 4.2. Permasalahan merek yang banyak terjadi di Indonesia.....   | 111 |
| 4.3. Manfaat dan konsekuensi diratifikasinya <i>Madrid Protocol</i> .....   | 114 |
| <br>  |     |
| 5. PENUTUP.....   | 121 |
| Kesimpulan.....   | 121 |
| Saran.....  | 124 |
| <br>  |     |
| DAFTAR PUSTAKA  |     |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lampiran 1.1. Madrid Protocol..... | 1 |
|------------------------------------|---|



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah dikenal sejak zaman Belanda.<sup>1</sup> Konsep ini memuat suatu ciri khas cara pandang masyarakat barat yang sifatnya individualistis. Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomsrecht*.<sup>2</sup>

Pada GBHN 1993 dan GBHN 1998 istilah *Intellectual Property Rights* diterjemahkan sebagai hak milik intelektual.<sup>3</sup> Namun, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 sebagian besar telah menggunakan singkatan HKI bagi penyebutan bidang Hak Kekayaan Intelektual, meskipun masih terdapat pula beberapa literatur yang menggunakan penulisan Hak Kekayaan Intelektual dengan singkatan "HaKI".

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari intelektualita manusia.<sup>4</sup> Disebut intelektualita manusia karena karya di bidang teknologi atau bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitanya, yakni melalui daya

---

<sup>1</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 46, "ditandai dengan *Auteurswet* S No. 600 Tahun 1912, yang merupakan peninggalan Hindia Belanda."

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Imam Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), hal. v. Lihat juga Blacks Law 7<sup>th</sup> edition, Edited by Bryan A. Garner, "intellectual property":

1. *A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect. The category comprises primarily trademark, copyrights, and patent rights, but also includes trade-secret rights, publicity rights, moral rights, and rights against unfair competition.*
2. *A commercially valuable product of the human intellect, in a concrete or abstract form, such as a copyrightable work, a protectable trademark, a patentable invention, or a trade secret.*

cipta, rasa dan karsanya.<sup>5</sup> Kata "intelektual"<sup>6</sup> mencerminkan bahwa suatu obyek kekayaan intelektual mengandung nilai kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya yang termasuk dalam ruang lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Bidang HKI menjadi penting dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Kita tidak hanya mengandalkan Sumber Daya Alam saja untuk membangun bangsa yang makmur dan sejahtera, tetapi juga perlu Sumber Daya Manusia.
2. HKI akan banyak diperoleh suatu negara dari Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif, serta mampu mengembangkan perekonomian.
3. HKI sebagai penghasil devisa yang cukup dominan di negara-negara maju yang diperoleh dari royalti, pajak HKI, dan sebagainya.
4. Perjanjian-perjanjian berkaitan dengan HKI merupakan hal yang patut dipahami pihak-pihak yang berkepentingan seperti konsultan HKI dan Notaris.<sup>7</sup>

Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko melalui *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep Hak Kekayaan Intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka), "bahwa kata "intelektual" memiliki pengertian cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan."

<sup>7</sup> Imam Sjahputra, *loc.cit.*, hal. 6. Lihat juga Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 29, "keterkaitan perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual sangat jelas. Hal ini tergambar dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia): "dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan bergantung pada perkembangan tata ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada tatanan dimaksud adalah *General Agreement on Tariffs and Trade*."

*World Trade Organization (WTO Agreement)*.<sup>8</sup> Pada dokumen *Agreement Establishing WTO* ini terdapat 4 kategori lampiran (*annex*) yang merupakan bagian integral dan tentang HKI ini diatur di dalam *Annex 1 C* yaitu tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Including Trade in Counterfeit Goods*.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs melalui ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* yang diatur oleh Undang-undang No. 7 tahun 1994<sup>10</sup>. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang HKI yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 19-20. Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 75, "WTO Agreement membentuk suatu badan baru yaitu *World Trade Organization* suatu lembaga yang akan berfungsi melaksanakan berbagai perjanjian sebagaimana terkandung dalam *Final Act* Putaran Uruguay."

<sup>9</sup> *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 15 April 1994, Marrakesh *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Annex 1 C, Results of the Uruguay Round (yang selanjutnya disebut TRIPs). Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 4.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, UU No. 7, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564, bagian penjelasan, "tanggal 20 September 1986 di Punta del Este, Uruguay tahun 1986 telah diadakan putaran perundingan perdagangan multilateral tingkat menteri (Putaran Uruguay). Selain membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non-tarif seperti yang juga telah dibahas pada putaran-putaran perundingan sebelumnya, pembahasan dalam Putaran Uruguay juga mencakup perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan. Terdapat 15 topik dalam agenda perundingan, salah satunya adalah tentang *Trade Related Aspects Goods/TRIPs* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu). Pembahasan atas topik ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual."

Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>11</sup>

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang meliputi:

1. Paten;
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Rahasia Dagang; dan
6. Indikasi Geografis.

Diawali dengan munculnya undang-undang pertama mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844, selanjutnya Pemerintah Belanda memberlakukan Undang-undang Merek pada tahun 1885, Undang-undang Paten pada tahun 1910 dan Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1912.<sup>12</sup> Hal ini mudah dipahami mengingat Belanda, seperti juga dengan negara-negara lain yang pernah melakukan kolonisasi, berkepentingan untuk menyebarkan paham tentang perlindungan atas karya intelektual ini untuk kesuksesan pihaknya sendiri.

Patut diketahui juga bahwa Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888,<sup>13</sup> anggota *Madrid Convention* pada tahun 1893 sampai dengan 1936,<sup>14</sup> dan anggota *Berne Convention for the*

---

<sup>11</sup> Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 7

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation, 2003), hal. 5.

<sup>13</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation*, Keppres No.24, LN No. 28875 Tahun 1979, bagian menimbang.

<sup>14</sup> "Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," <<http://www.dcpkumham.go.id>>, 24 Februari 2008.



*Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.<sup>15</sup> Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku.<sup>16</sup>

Dari tahun ke tahun angka penerimaan negara dari pendaftaran bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tersebut di atas terus meningkat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang semakin melekat pada kegiatan perekonomian sehari-hari, sebagian pihak bahkan menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai perangsang karya untuk menghasilkan inovasi dan invensi, meskipun di lain pihak masih banyak pula kita temui pihak-pihak yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap bidang ini.

Salah satu dari beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan ini adalah bidang merek. Bidang ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat dan para pemerhati di bidang Hak Kekayaan Intelektual karena diantara semua bidang dalam HKI, bidang merek adalah bidang yang paling dekat dan paling sering bersentuhan dengan aktivitas perekonomian masyarakat di belahan dunia manapun.<sup>17</sup> Asal usul merek berpangkal disekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang.<sup>18</sup> Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.<sup>19</sup>

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> David I Bainbridge, *Intellectual Property*, 4<sup>th</sup> ed., (London: Financial Times-Pitman Publishing, 1999), p. 521: "marks are a very valuable form of intellectual property because they become associated with quality and consumer expectations in a product or service."

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 305.

<sup>19</sup> *Ibid.* David I Bainbridge, *loc.cit.*, hal. 524, bahwa: "trademarks can be seen as serving two main purposes: first to protect business reputation and goodwill and, secondly, to protect consumers from deception, that is to prevent the buying public purchasing inferior goods or services in the mistaken belief that they originate from or are provided by another trader."

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>20</sup> Fungsi utama dari merek adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; sebagai jaminan atas mutu barangnya dan juga sebagai penunjuk asal barang/jasa yang dihasilkan.<sup>21</sup>

Secara historis, sejak kemerdekaan telah terdapat 4 (empat) Undang-undang Merek yang diundangkan di Indonesia, yakni:

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek Barang dan Jasa;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Di awal tahun 2007 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kembali mengeluarkan suatu rencana amandemen atas Undang-undang Merek yang saat ini tengah berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, dimana amandemen tersebut dilakukan terkait dengan rencana pemerintah untuk meratifikasi *Madrid Protocol*. *Madrid Protocol* merupakan salah satu konvensi internasional di bidang merek yang berisikan tentang

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, LN No. 110, TLN. No. 4113, pasal 1, "merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi merek dagang, merek jasa dan merek kolektif." Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, "merek merupakan tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb." Blacks Law 7<sup>th</sup> ed., "trademark is a word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others."

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation, *op.cit*, hal. 43. "Marking a Mark," <<http://www.ipr-helpdesk.org>>, 30 Juni 2008, "the mark is a market tool, which allows consumers to identify and recognize the products and services offered by a certain trader."

pengaturan untuk permohonan merek secara internasional.<sup>22</sup> Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pendaftaran merek ke luar negeri bagi setiap negara anggota.<sup>23</sup>

Rencana pemerintah untuk meratifikasi *Madrid Protocol* ini didasari beberapa hal yang dianggap merupakan keuntungan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *Madrid Protocol* ini diantaranya adalah satu aplikasi yang masuk untuk sejumlah negara dengan hanya menggunakan satu bahasa dengan hanya melewati satu kali pemeriksaan formal dan satu kali pengumuman bagi sejumlah negara, yang pada intinya membuat biaya untuk pendaftaran merek dapat lebih efektif dan tenaga yang dikeluarkan pun dapat lebih efisien.<sup>24</sup> Hal ini tentunya juga memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang baru berkembang dengan dana terbatas, terutama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin memasarkan produk lokalnya ke manca negara, untuk dapat berkompetisi di pasar global dan memperoleh reputasi internasional; selain dilihat dari perspektif investasi, bagi pemerintah dengan diratifikasinya *Madrid Protocol* ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat menarik para investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Di luar dari kemudahan-kemudahan yang dipaparkan sebelumnya, terdapat pula beberapa hal tampaknya akan menjadi hambatan atas ratifikasi konvensi ini, diantaranya apabila dilihat dari sisi masukkan devisa bagi negara dari bidang

---

<sup>22</sup> "Madrid system," <<http://en.wikipedia.org>>, 21 Juni 2008, "*The Madrid system for the international registration of marks, also conveniently known as the Madrid system or simply Madrid, is the primary international system for facilitating the registration of trademarks in multiple jurisdictions around the world. The Madrid system is administered by the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation in Geneva, Switzerland. It comprises two treaties; the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, which was concluded in 1891 and entered into force in 1892, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement, which came into operation on 1 April 1996.*"

<sup>23</sup> Emawati Junus, "The Role of National Intellectual Property Office in the Protection of Trademarks," (Makalah disampaikan pada Seminar The Madrid Protocol For International Registration of Marks The Benefits And Challenges For Indonesia), Jakarta, 24 April 2007. Lihat "Madrid system," *op.cit.*, "*The Madrid system provides a mechanism whereby a trademark owner who has an existing trademark application or registration (known as the "basic application" or "basic registration") in a member jurisdiction may obtain an "international registration" for their trademark from the World Intellectual Property Organization.*"

<sup>24</sup> Gunawan Suryomurcito, "Accession to Madrid System Issues, Prospects and Expectations," (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefits and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.

pendaftaran merek di Indonesia, kemampuan unit usaha masyarakat di Indonesia untuk berkembang di bawah sistem pengaturan merek berdasarkan *Madrid Protocol*, dan juga dilihat dari sisi Konsultan Hak kekayaan Intelektual yang terkena dampak karena aplikasi bisa dilakukan secara langsung dan tidak lagi melalui Konsultan HKI di dalam negeri. Di sisi lain, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimanakah kelak sistem perlindungan bagi merek di Indonesia berdasarkan *Madrid Protocol* tersebut, apakah konvensi tersebut hanya menjangkau prosedur pendaftaran merek saja ataukah juga mengatur tentang perlindungan merek secara substansial. Banyak hal yang mesti dikaji sehubungan rencana ratifikasi konvensi internasional *Madrid Protocol* ini, mengingat ratifikasi tersebut akan membawa suatu perubahan yang signifikan dalam hal pengaturan merek di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul:

**“PERSPEKTIF YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL  
MENGENAI *MADRID PROTOCOL*”**

**1.2. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam penulisan tesis ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan *Madrid Protocol* dan bagaimana implementasinya?
2. Bagaimanakah implementasi sistem *Madrid Protocol* di negara-negara yang telah meratifikasi *Madrid Protocol*?
3. Apa keuntungan dan kerugian bagi Indonesia apabila Indonesia meratifikasi *Madrid Protocol*?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengkaji apa yang dimaksud dengan *Madrid Protocol* serta peran dan fungsi *Madrid Protocol*.
- b. Untuk mengkaji bagaimana implementasi sistem *Madrid Protocol* di negara-negara yang telah meratifikasi *Madrid Protocol*.
- c. Untuk mengkaji keuntungan dan kerugian bagi Indonesia apabila meratifikasi *Madrid Protocol*.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang perkembangan bidang merek di Indonesia pada khususnya dan pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia pada umumnya, serta berbagai permasalahan yang ada pada bidang tersebut.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pihak terkait seperti praktisi, pembuat undang-undang, pelaku usaha, pihak-pihak yang berkepentingan dan pemerintah. Dengan adanya masukan bagi para pembuat undang-undang diharapkan dapat membantu menciptakan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum bidang merek.

### **1.4. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **1.4.1. Kerangka Teori**

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI merupakan hak yang timbul dari hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna

untuk manusia.<sup>25</sup> Hak ini memberikan jaminan untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Salah satu bidang dalam HKI adalah bidang merek.<sup>26</sup> Di era perdagangan global ini peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan hal menjaga persaingan usaha yang sehat.<sup>27</sup> Merek dapat berupa suatu gambar atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena merek tersebut berkaitan dengan reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen bagi suatu perusahaan.

Hak atas merek ini dilindungi oleh Undang-undang karena hak merek merupakan hak eksklusif (*exclusive right*) yang dilindungi oleh negara bagi pemilik atau pemegang hak. Sri Redjeki Hartono mengemukakan pengertian Hak Merek adalah:

“Hak merek pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan Undang-undang, memberikan hak khusus tersebut

---

<sup>25</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 9, “bahwa Hak kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemlakan ke dalam suatu ciptaan atau penemuan.” “Kekayaan intelektual”, <<http://id.wikipedia.org>>, 21 Juni 2008, “kekayaan intelektual merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.”

<sup>26</sup> Lihat Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 4, “menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Milik Perindustrian diklasifikasikan menjadi:

1. Paten;
2. Model dan Rancang Bangun;
3. Desain Industri
4. Merek Dagang;
5. Nama Dagang
6. Sumber Tanda atau Sebutan Asal.”

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, bagian “menimbang” butir a. Lihat David I Bainbridge, “*as a form of consumer protection this area of law has been effective weapon against counterfeit and inferior goods, considerably strengthened by the introduction of draconian criminal penalties for the fraudulent application of trademarks.*”

kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi”.<sup>28</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada hakikatnya Hak Merek adalah diperuntukkan bagi pemegang merek atas barang atau jasa yang telah terdaftar. Perlunya pendaftaran diwajibkan mengingat hal tersebutlah yang akan memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi keberadaan Hak Merek. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut isi dari hak.
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.<sup>29</sup>

Merek atau merek dagang (*trademark*) sebagai Hak Milik Intelektual mempunyai nilai tertinggi bagi pemiliknya, disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, terutama apabila merek tersebut menjadi terkenal. Oleh karenanya merek merupakan aset bagi pemiliknya dan penting

<sup>28</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993), hal. 19.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2000), hal.55 mengutip Fitzgerald, P.J. Salmon, *Jurisprudence*, (London: Sweet&Mazwell, 1966), p. 221. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, “hak yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb).” Blacks Law Dictionary, “*right is that which proper under law, morality, or ethics <know right from wrong>; something that is due to to a person by just claim, legal guarantee, or moral principle <the right of liberty>.*”

untuk memperoleh perlindungan hukum karena merupakan komoditi yang diperdagangkan.

Teori awal yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori hukum alam (*natural law theory*). Salah satu ajaran dari teori ini adalah bahwa aturan alam merupakan aturan yang berasal dari Tuhan semesta alam yang berisikan norma-norma yang mengajarkan manusia kemampuan untuk mengenal apa yang baik dan apa yang jahat.<sup>30</sup> Semua orang mengetahui tentang dasar hidup moral, yakni: yang baik harus dilakukan, yang jahat harus dihindarkan (*bonum est faciendum, malum est vitandum*).<sup>31</sup> Yang baik adalah apa yang sesuai dengan kecenderungan alam; yang jahat adalah apa yang tidak sesuai dengan kecenderungan alam. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Thomas Aquinas. Ia mengatakan bahwa Hukum alam itu agak umum, dan tidak jelas bagi setiap orang, apa yang sesuai dengan hukum alam itu.<sup>32</sup> Oleh karena itu perlu disusun undang-undang negara yang lebih konkret mengatur hidup bersama. Inilah hukum positif.<sup>33</sup> Bila dikaitkan pengaturan di bidang merek, maka pelanggaran-pelanggaran atas merek yang banyak terjadi merupakan gambaran telah dilanggarnya prinsip-prinsip yang diajarkan oleh teori ini, yakni sesuatu yang jahat jahat harus dihindarkan. Pada kenyataannya, peniruan dan pemalsuan merek di Indonesia semakin marak.

Lebih lanjut, dalam tesis ini penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu "*Three Elements of Legal System*". Ketiga elemen terdiri dari *structural component*, *substantive component*, dan *cultural elements*.<sup>34</sup> Sistem hukum yang pertama yaitu *structural component* yang terdiri atas elemen-elemen jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, cara-cara banding dari satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, bagaimana badan

---

<sup>30</sup> Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet. 1, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hal. 39.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Günther Doeker-Mach, Klaus A, and Alice Erh-Soon Tay, "Law and Legal Culture in Comparative Perspective," <<http://books.google.com>>, 23 Juni 2008.



pembuat undang-undang diatur, dan sebagainya.<sup>35</sup> Kedua yaitu *substantive component* sebagai aturan-aturan yang berlaku, norma-norma dan pola-pola perilaku manusia di dalam sistem.<sup>36</sup> Ketiga yaitu *cultural elements* yang merupakan unsur yang menentukan apakah suatu sistem hukum itu dapat berjalan.<sup>37</sup>

Mengacu pada bidang pengaturan merek, maka ketiga elemen di atas merupakan sarana bagi pengaturan merek tersebut. Dimana dibutuhkan adanya korelasi antara elemen struktur, substansi dan budaya. Seperti telah dijabarkan di atas, elemen struktur mengacu pada institusi yang diberi kewenangan untuk berperan dalam pengaturan merek<sup>38</sup>, dalam hal ini adalah Direktorat Merek. Elemen selanjutnya yaitu elemen substansi yang merupakan ketentuan-ketentuan atau hukum yang menjadi sumber pengaturan atas suatu hal.<sup>39</sup> Bidang merek di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-undang ini merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, yang pembuatannya mengacu pula pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Elemen terakhir adalah elemen kultural yang diidentikkan dengan budaya hukum yang berlaku di masyarakat. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum sebagai bagian yang sangat penting dari sistem hukum.<sup>40</sup> Elemen terakhir ini merupakan gambaran bagi keseluruhan sistem, dimana poin ini berbicara tentang sistem secara keseluruhan yang dikaitkan dengan peran serta masyarakat di dalamnya.<sup>41</sup>

---

<sup>35</sup> Cita Citrawinda (A), *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, cet. 1, (Jakarta: Chandra Pratana, 1999), hlm. 195.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Günther Doeker-Mach, Klaus A and , Alice Erh-Soon Tay, *op.cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Cita Citrawinda (A), *loc.cit.*

<sup>41</sup> Günther Doeker-Mach, Klaus A and , Alice Erh-Soon Tay, *loc.cit.*

### 1.4.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. 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.<sup>42</sup>
- b. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>43</sup>
- c. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis.<sup>44</sup>
- d. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis.<sup>45</sup>
- e. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang didaftarkan dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.<sup>46</sup>
- f. Sertifikat merek adalah sertifikat yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 1 no. 1.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 1 no. 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 1 no. 3.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 1 no. 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal merek tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.<sup>47</sup>

- g. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.<sup>48</sup>
- h. *Basic application* adalah aplikasi yang digunakan pada pendaftaran suatu merek yang diajukan pada Negara Asal dan yang merupakan dasar untuk aplikasi bagi pendaftaran internasional suatu merek.<sup>49</sup>
- i. *Basic registration* adalah pendaftaran atas suatu merek yang telah diterima oleh Negara Asal dan merupakan suatu dasar bagi aplikasi pendaftaran internasional suatu merek.<sup>50</sup>
- j. *International Application* adalah aplikasi untuk pendaftaran internasional yang diajukan berdasarkan *Madrid Protocol*.<sup>51</sup>
- k. *International Registration* adalah pendaftaran yang diterima berdasarkan ketentuan *Madrid Protocol*.<sup>52</sup>
- l. *International Bureau* adalah merupakan penyelenggara bagi pendaftaran internasional, yakni sehubungan dengan hal-hal administratif yang menjadi syarat pendaftaran internasional berdasarkan *Madrid Protocol*.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 27.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 1 no. 14.

<sup>49</sup> "The Madrid Protocol Implementation Act" <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1989, Article 11.

- m. *Madrid Protocol* adalah *Protocol* yang berhubungan dengan *Madrid Agreement* mengenai pendaftaran internasional atas merek, yang diadopsi di Madrid, Spain, 27 Juni 1989.<sup>54</sup>
- n. *Office of Origin* adalah kantor pada negara anggota dimana *basic application* diajukan atau dimana *basic registration* diterima.<sup>55</sup>
- o. *Contracting Party* adalah negara atau organisasi pemerintahan yang menjadi pihak dalam *Madrid Protocol*.<sup>56</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris<sup>57</sup> yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang konvensi internasional *Madrid Protocol* yang hendak diratifikasi dan juga memberikan gambaran tentang bidang merek di Indonesia serta hal-hal terkait dengan bidang tersebut. Data-data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif<sup>58</sup> diharapkan dapat menunjang dan membantu penulisan sehingga dapat diperoleh hasil pembahasan yang maksimal.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penulisan ini adalah melalui:

#### 1. Studi kepustakaan atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena

<sup>54</sup> "The Madrid Protocol Implementation Act", *op.cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 10., "penelitian eksplanatoris merupakan jenis penelitian yang dilihat dari sudut sifatnya, yang dilakukan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu."

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 32., "pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan demikian seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya."

penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen atau bahan pustaka bagi penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>59</sup>

Dalam melakukan studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis mengumpulkan data dengan menelaah berbagai tulisan dan kajian rencana dari instansi terkait dengan rencana ratifikasi *Madrid Protocol*.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari atau menganalisis literatur serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan yang setaraf; Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf; Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf; Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf; Yurisprudensi dan Traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, makalah dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kamus dan bibliografi.<sup>60</sup>

## 2. Penelitian Lapangan

Untuk mendukung data sekunder juga dilakukan wawancara dengan nara sumber, yaitu dari sisi pemerintah Direktur Merek diwakili oleh Kasi. Pertimbangan Hukum Direktorat Merek, Kasubdit Merek Direktorat Jenderal Hak

<sup>59</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi I, cet. 7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13.

Kekayaan Intelektual. Selain itu, dari perspektif Konsultan HKI dilakukan wawancara dengan nara sumber.<sup>61</sup>

Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Alasan digunakan metode ini berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan berupa analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif yang dihubungkan atau dikaitkan dengan rencana ratifikasi konvensi internasional *Madrid Protocol* dan juga berdasar kenyataan yang ada di masyarakat saat ini. Metode pendekatan normatif digunakan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang tertera pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang saat ini tengah berlaku, yang digunakan sebagai bahan primer di bidang pengaturan Merek. Dengan metode pendekatan yuridis normatif tersebut dapat ditemukan kemungkinan apakah pengaturan bidang Merek berdasarkan sistem *Madrid Protocol* dapat diterapkan di Indonesia.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dalam 5 (lima) bab yakni pada bab kesatu yaitu bab pendahuluan diuraikan tentang (a) latar belakang, (b) perumusan permasalahan, (c) tujuan dan kegunaan penelitian, (d) kerangka teori dan konsepsional, (e) metode penelitian dan (f) yaitu sistematika penyajian bab-bab beserta isi pokoknya. Penjelasan secara ringkas tentang hal-hal tersebut diperlukan agar para pembaca dapat memperoleh gambaran umum mengenai keseluruhan isi laporan atau karya ilmiah yang akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai pengaturan merek di Indonesia yang memaparkan segala hal yang berkaitan dengan merek dan dasar hukum pengaturan merek di Indonesia, juga konvensi-konvensi internasional yang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Belinda Rosalina, Konsultan HKI dari Kantor Konsultan HKI "AMROOSS", <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, "Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi," balasan pertanyaan kepada Nelcy Pane melalui blog, 5 Juni 2008.

menjadi acuan pelaksanaan pengaturan merek di Indonesia serta permasalahan terkait dengan kondisi perlindungan merek di Indonesia saat ini.

Pada bab ketiga yang berjudul sistem *Madrid Protocol* peran dan fungsi/tujuannya diulas tentang peran dan fungsi *Madrid Protocol* yang diawali dengan pengertian dari *Madrid Protocol*, perbandingan antara sistem pengaturan merek di dalam *Madrid Protocol* dengan pengaturan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta juga tentang sistem pengaturan merek di negara anggota *Madrid Protocol*.

Bab keempat membahas tentang permasalahan mendasar di bidang merek di Indonesia dikaitkan dengan rencana amandemen Undang-undang Merek yang mengadopsi ketentuan *Madrid Protocol*, dimana pembahasan akan terdiri dari tiga sub bab yaitu diawali dengan analisa tentang sistem pengaturan Merek di Indonesia dikaitkan dengan rencana ratifikasi *Madrid Protocol*, dilanjutkan dengan permasalahan merek yang banyak terjadi di Indonesia dikaitkan dengan rencana ratifikasi *Madrid Protocol* dan terakhir adalah berkenaan dengan manfaat dan konsekuensi diratifikasinya *Madrid Protocol*.

Pada bab terakhir yaitu bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN MEREK DI INDONESIA

### 2.1. Pengertian Merek

Asal usul merek, sebagaimana dikutip dari tulisan Bambang Kesowo, berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang.<sup>62</sup> Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan, baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.<sup>63</sup> Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa, maka diperlukan pengaturan hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang merek.

Pada era perdagangan global seperti saat ini, merek sangat penting dalam kaitannya dengan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya berkaitan dengan perkembangan industri dan perdagangan. Merek memiliki fungsi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, karena merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sebagai tanda pengenal, sarana promosi dagang dan jaminan atas mutu barang. Merek merupakan suatu tanda tertentu yang merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dan berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Selain itu, suatu merek yang telah memiliki reputasi yang cukup baik akan sangat bernilai mahal, hal ini seperti tertera pada tabel berikut ini yang menunjukkan bagaimana merek-merek di dunia bisa berharga sangat mahal terkait dengan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya. Bagan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> "Perlindungan hukum terhadap produk kerajinan batik di Yogyakarta," <<http://www.skripsi-tesis.com>>, 24 Februari 2008.

<sup>63</sup> *Ibid.*



## How valuable are brands?

| 2007 Brand Rank | 2006 Brand Rank | Change in Rank | Brand Name       | 2007 Brand Value \$m | 2006 Brand Value | Change in Value From Prev Year (In %) | Parent Company              | Country     |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1               | 1               | 0              | Coca-Cola        | 65,324               | 67,000           | -3                                    | Coca-Cola                   | U.S.        |
| 2               | 2               | 0              | Microsoft        | 58,709               | 56,926           | 3                                     | Microsoft                   | U.S.        |
| 3               | 3               | 0              | IBM              | 57,091               | 56,201           | 2                                     | IBM                         | U.S.        |
| 4               | 4               | 0              | GE               | 51,569               | 48,907           | 5                                     | GE                          | U.S.        |
| 5               | 6               | 1              | Nokia            | 33,696               | 30,131           | 12                                    | Nokia                       | FINLAND     |
| 6               | 7               | 1              | Toyota           | 32,070               | 27,941           | 15                                    | Toyota                      | JAPAN       |
| 7               | 5               | -2             | Intel            | 30,954               | 32,319           | -4                                    | Intel                       | U.S.        |
| 8               | 9               | 1              | McDonald's       | 29,398               | 27,601           | 7                                     | McDonald's                  | U.S.        |
| 9               | 8               | -1             | Disney           | 29,210               | 27,848           | 5                                     | Walt Disney                 | U.S.        |
| 10              | 10              | 0              | Mercedes-Benz    | 23,568               | 21,795           | 8                                     | DaimlerChrysler             | GERMANY     |
| 11              | 11              | 0              | Cit              | 23,443               | 21,458           | 9                                     | Citigroup                   | U.S.        |
| 12              | 13              | 1              | Hewlett-Packard  | 22,197               | 20,458           | 9                                     | Hewlett-Packard             | U.S.        |
| 13              | 15              | 2              | BMW              | 21,612               | 19,617           | 10                                    | BMW                         | GERMANY     |
| 14              | 12              | -2             | Marlboro         | 21,283               | 21,350           | 0                                     | Altria                      | U.S.        |
| 15              | 14              | -1             | American Express | 20,627               | 19,641           | 6                                     | American Express            | U.S.        |
| 16              | 16              | 0              | Oilette          | 20,415               | 19,579           | 4                                     | Procter & Gamble            | U.S.        |
| 17              | 17              | 0              | Louis Vuitton    | 20,321               | 17,808           | 15                                    | Louis Vuitton Moet Hennessy | FRANCE      |
| 18              | 18              | 0              | Cisco            | 19,099               | 17,532           | 9                                     | Cisco                       | U.S.        |
| 19              | 19              | 0              | Honda            | 17,998               | 17,049           | 6                                     | Honda Motor                 | JAPAN       |
| 20              | 24              | 4              | Google           | 17,837               | 12,376           | 44                                    | Google                      | U.S.        |
| 21              | 20              | -1             | Samsung          | 18,853               | 16,169           | 4                                     | Samsung                     | S. KOREA    |
| 22              | 21              | -1             | Merrill Lynch    | 14,343               | 13,001           | 10                                    | Merrill Lynch               | U.S.        |
| 23              | 26              | 5              | HSBC             | 13,663               | 11,822           | 17                                    | HSBC Holdings               | BRITAIN     |
| 24              | 23              | -1             | Nescafe          | 12,950               | 12,507           | 4                                     | Nestle                      | SWITZERLAND |
| 25              | 26              | 1              | Sony             | 12,907               | 11,685           | 10                                    | Sony                        | JAPAN       |
| 26              | 22              | -4             | Pepsi            | 12,888               | 12,890           | 2                                     | PepsiCo                     | U.S.        |
| 27              | 29              | 2              | Oracle           | 12,448               | 11,459           | 9                                     | Oracle                      | U.S.        |
| 28              | 32              | 4              | UPS              | 12,013               | 10,712           | 12                                    | United Parcel Service       | U.S.        |
| 29              | 31              | 2              | Nike             | 12,004               | 10,897           | 10                                    | Nike                        | U.S.        |
| 30              | 27              | -3             | Budweiser        | 11,652               | 11,862           | 0                                     | Anheuser-Busch              | U.S.        |

Sumber: Hermawan Kertajaya, "Membangun Merek Untuk Memenangkan Pasar Global," (Makalah disampaikan pada seminar *Products Branding dan Hak Merek*, Jakarta, 13 Mei 2008).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek, definisi merek adalah sebagai: "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."<sup>64</sup> Pendapat tentang definisi merek serupa pun diutarakan oleh Harsono Adisumarto, SH, MPA yang merumuskan bahwa:

"Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang

<sup>64</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 1 no. 1. Goh Tianwah, *The Trademarks Law*, (Singapore: Rank Books, 1991), p. 9, "a trademark is a mark or a symbol which includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof."

tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.”<sup>65</sup>

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk memberikan perbedaan antara barang-barang atau jasa sejenis yang beredar di masyarakat, yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum, dimana daya pembeda tersebut dapat juga berfungsi sebagai jaminan atas mutu suatu produk. Dari pihak produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaian, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya, sedangkan bagi pedagang merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, terakhir bagi pihak konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>66</sup> Pemakaian suatu merek dalam praktek akan membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek.

Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dibedakan atas 3 jenis, yaitu:

1. Merek Dagang

Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>67</sup>

---


<sup>65</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), hal. 44. “Marking a Mark,” <<http://www.ipr-helpdesk.org>>, 30 Juni 2008, “the main function of marks is to identify the commercial origin of the products or services they refer to. The mark also passes on to the consumers the idea that all products or services identified with the same mark are provided with the same quality and, therefore, are superior or inferior to other products or services of the same kind.” Blacks Law Dictionary, “The main purpose of a trademark is to guarantee a product’s genuineness.”


<sup>66</sup> Harsono Adisumarto, *op.cit.*, Hal. 45

<sup>67</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 1 no. 2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 6<sup>quinquies</sup> tentang “Protection of Marks registered in one country of the Union in the other countries of the union.”

Tabel 1.

Contoh Merek Dagang:

| No | Merek   | Keterangan  |
|----|---|---|
| 1. | <b>NOKIA</b>  | <p>1. Kelas: 09</p> <p>Jenis Barang: Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan, pesawat dan perkakas listrik yaitu: pesawat perekam, transmisi atau untuk mereproduksi suara dan gambar, pusat penghubung telepon, alat-alat untuk memproses data, kas register-kas register, pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi, modem, alat-alat multipleks, konduktor listrik, kawat listrik bungkus, kabel-kabel listrik dan pipa-pipa hantaran untuk kabel-kabel listrik, pipa-pipa penyalur instalasi listrik terbuat dari plastik, kabel-kabel yang diisolasi untuk telekomunikasi, pipa penyalur listrik, kapasitor-kapasitor, kumparan-kumparan dan tahanan-tahanan, kesemuanya untuk listrik, serat-serat optik dan kabel-kabel, sarung tangan keamanan.</p> |
| 2. |  | <p>1. Kelas: 3</p> <p>Jenis Barang: Parfum-parfum, minyak-minyak wangi.</p> <p>2. Kelas: 16</p> <p>Jenis Barang: Alat-alat keperluan kantor, ialah: kotak-kotak dokumen, alat-alat dan kotak-kotak penyimpanan kertas, ialah: tas-tas penyimpan dokumen, tas-tas penyimpan surat, buku-buku tulis, buku-buku harian, album-album, kartu-kartu main.</p> <p>3. Kelas: 18</p>   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>Jenis Barang: Kopor-kopor, kopor-kopor pakaian, tas-tas jinjing, kantong-kantong dan tas-tas untuk bepergian, tas-tas alat-alat kecantikan, tas-tas dan kotak-kotak penyimpanan permata perhiasan, ialah : pundi-pundi yang terbuat dari logam tidak mulia dan dilapisi kulit-kulit/kulit imitasi untuk menyimpan perhiasan, tas-tas penyimpanan dokumen, tas-tas penyimpanan surat, tas-tas sekolah, kantong-kantong, tas-tas, tas-tas surat, tas-tas tangan, tas-tas olah raga, tas-tas kecil, dompet-dompet, dompet-dompet paspor, dompet-dompet kartu nama, dompet-dompet buku cek, dompet-dompet penyimpanan uang, dompet-dompet penyimpanan kunci, tas-tas terbuat dari kulit dan/kulit imitasi, payung-payung terbuat dari kain, nylon, logam dan kayu.</p> |
| 3. |  | <p>1. Kelas: 28<br/>         Jenis Barang: Segala jenis mainan-mainan alat-alat senam dan olah raga hiasan pohon Natal, beserta alat-alat perlengkapannya.</p> <p>2. Kelas: 29<br/>         Jenis Barang: makanan-makanan yang terbuat dari hasil-hasil daging ikan dan unggas, sandwich daging, sandwich ikan buah-buahan dan sayur-sayuran, yang diawetkan dan dimasak, telur-telur keju, susu, acar-acar manisan -manisan.</p> <p>3. Kelas: 29<br/>         JenisBarang: ikan, unggas, daging, telur-telur, keju-keju susu, hasil susu, manisan-manisan.</p>   |

Sumber: "Search Service of Indonesian IP Database."  
 <<http://ipdl.dgip.go.id>>, 23 Juni 2008.

## 2. Merek Jasa

Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;<sup>68</sup>

Tabel 2.

Contoh Merek Jasa:

| No. | Merek   | Keterangan  |
|-----|---|---|
| 1.  |    | Kelas: 38<br>Jenis Jasa: Jasa telekomunikasi khususnya siaran televisi dan siaran televisi kabel, jasa agen kantor berita, siaran radio dan segala jasa informasi mengenai jasa tersebut diatas.  |
| 2.  |   | Kelas: 36<br>Jenis Jasa: Pengiriman segala macam dana lewat sarana elektronik dan jasa-jasa yang berhubungan dengan itu, agen penagihan hutang dan pembayaran rekening.   |
| 3.  |  | Kelas: 35<br>Jenis Jasa: Jasa toko serba ada (supermarket) yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pokok dan sandang sehari-hari, toko kosmetik, toko konfeksi, toko sepatu, toko obat, makanan dan minuman kesehatan, peralatan serta bahan-bahan untuk pertanian dan perkebunan. |

Sumber: "Search Service of Indonesian IP Database,"  
<<http://ipdl.dgip.go.id>>, 23 Juni 2008.

<sup>68</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 1 no. 3. Lihat <<http://www.ipr-helpdesk.org>>, bahwa "service marks defined as signs used to preporesent services offered by a specific individual or legal entity."


Tentang merek jasa ini, *Paris Convention* memberikan aturan yang berbeda dengan yang berlaku di Indonesia, dimana pada pasal 6<sup>sexies</sup> disebutkan bahwa: *“The countries of the Union undertake to protect service marks. They shall not be required to provide for the registration of such marks.”* Berdasarkan isi pasal tersebut dijelaskan bahwa negara-negara Uni melindungi merek-merek jasa dan tidak dibutuhkannya pendaftaran yang dilakukan bagi merek-merek jasa tersebut.<sup>69</sup>

### 3. Merek Kolektif

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>70</sup> Pada prinsipnya, merek kolektif ini juga adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan secara bersama-sama atau secara kolektif oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan.<sup>71</sup>

Tabel 3.


Contoh Merek Kolektif:

| No. | Merek   | Keterangan  |
|-----|---|---|
| 1.  |  | <i>“Brazil Nut Association”</i> yang dipakai secara bersama-sama oleh penjual kacang di Brazil. |

<sup>69</sup> Lisbon, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 6<sup>sexies</sup>. Bandingkan pasal 3 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 bahwa “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” *Ibid.*, pasal 2 “merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.”

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 1 no. 4. Bandingkan dengan pengertian *“Collective Marks”* berdasarkan *United Kingdom trade mark law* pada David I Bainbridge, *op.cit.*, p. 586: *“a mark distinguishing the goods or services of members of the associations which is the proprietor of the mark from those of other undertaking.”*

<sup>71</sup> Lisbon, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 7<sup>bis</sup>.  
 (1). *“The countries of the Union undertake to accept for filing and to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, even if such associations do not possess an industrial or commercial establishment.*  
 (2). *Each country shall be the judge of the particular conditions under which a collective mark shall be protected and may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.*

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   |  |
| 2. |  | Dipakai bersama-sama oleh Anggota ( <i>membership</i> ) dari suatu <i>Sport Club</i> . |

Sumber:

1. Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parijo, *Hukum Merek Indonesia*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal. 44;
2. "Journal of Food Protection & Food Protection Trends," <<http://www.foodprotection.org>>. 23 Juni 2008.
3. "What is a Trademark?," <<http://www.ipr-helpdesk.org>>. 23 Juni 2008.

## 2.2. Dasar Hukum Pengaturan Merek di Indonesia

Perlindungan merek di Indonesia telah dimulai pada jaman pemerintahan kolonial Belanda diatur melalui *Reglement Industriële Eigendom* 1912 (RIE 1912) yang dimuat dalam S No. 545 Tahun 1912 Jo. S No. 214 Tahun 1913.<sup>72</sup> Selanjutnya, setelah memasuki jaman kemerdekaan Negara Indonesia, berturut-turut pernah diundangkan tiga Undang-Undang Merek berikut, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan<sup>73</sup>

Sejak memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ditetapkan dalam ketentuan perubahan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten

<sup>72</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 331.

<sup>73</sup> "Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *op.cit.*

yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooirood* yang berada di Belanda. Baru pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU Nomor 21 Tahun 1961 untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda.

Perlindungan merek di Indonesia yang semula diatur dalam RIE 1912 diperbaharui dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.<sup>74</sup> Pertimbangan lahirnya Undang-undang Merek 1961 ini untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik dan juga untuk melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.<sup>75</sup> Sistem pendaftaran merek yang dianut dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 ini adalah sistem deklaratif dengan menekankan perlindungan hukum pada pemakaian pertama (*the prior use*), dimana perlindungan hukum ditekankan perlingkungannya kepada pihak yang pertama kali memakai (*first use system*), bukan pada pihak yang pertama kali mendaftar.<sup>76</sup> Selain itu, diterapkan pula sistem pendaftaran "*multiple class application*" yang berarti dalam 1 (satu) aplikasi dapat terdiri dari beberapa kelas sekaligus.

Terdapat beberapa perbedaan antara RIE 1912 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan adalah sebagai berikut:

a. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun masa berlakunya merek adalah

---

<sup>74</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 324, mengutip Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, (Jakarta: PT. Djambatan, 1995), hal. 88, "pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, diatur tentang Merek Perusahaan atau Merek Pabrik (*fabrieksmerk, factory mark*) yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik) dan Merek Perniagaan (*handelsmerk, trade mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu."

<sup>75</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 306.

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, UU No. 21, LN No. 290 tahun 1961, TLN. No. 2341, Pasal 2 (1). Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), p.628, "*the first user of a trademark is the rightful owner. No registration is legally required. By first use one becomes the owner of a mark, not by first registration. The registration only served as a "legal presumption" of being the first user, and therefore the owner of a trademark. However, if another party can give evidence that he was first user, then the registration could be annulled.*"



10 tahun, sedangkan pada RIE 1912 masa berlaku suatu merek adalah 20 tahun.

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam *Reglement Industriele Eigendom* 1912.<sup>77</sup>

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek<sup>78</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 digantikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan alasan sebagai berikut:

- a. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.<sup>79</sup>

Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang antara lain mengatakan:

1. Materi Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin jauh dan pola perdagangan antar bangsa sudah

<sup>77</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 331-332.

<sup>78</sup> "Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *op.cit.*, pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961."

<sup>79</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 307. Lihat Sudargo Gautama, *op.cit.*, p. 627, "the new Trademark Law is based on entirely new principles then the old law. The most striking difference is the use of the so-called "active constitutive system" of registration."

tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antara bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

2. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang ini.<sup>80</sup>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek banyak mengalami perubahan-perubahan jika dibandingkan dengan undang-undang merek sebelumnya. Antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dengan pemakaian judul “merek” dalam undang-undang ini, maka lingkup merek mencakup baik merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Berbeda dari undang-undang yang lama yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan.<sup>81</sup>
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.
- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan berdasarkan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.
- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka undang-undang ini mengatur

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 19, LN No. 81 tahun 1992, TLN. No. 3490, bagian penjelasan.

<sup>81</sup> Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 6<sup>quinquies</sup>, 6<sup>sexies</sup>, 7<sup>bis</sup>. Lihat Sudargo Gautama, *op.cit.*, p. 629, “*the flexible term “Marks” can also cover other mark concepts, such a company marks, service marks, certification marks, associate marks, etc.*”

pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.<sup>82</sup>

- e. Mengatur tentang pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961.<sup>83</sup>
  - f. Mengatur tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.
  - g. Pada Undang-undang Merek Tahun 1992 ini terdapat sistem oposisi (*oposition proceeding*), sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*cancellation proceeding*).<sup>84</sup>
  - h. Menganut sistem pendaftaran merek “*single class*” yang berarti untuk setiap aplikasi hanya dibatasi bagi 1 (satu) kelas saja.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek Barang dan Jasa<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 4: “Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.” Menurut Sudargo Gautama, *op.cit.*, p. 649, “as it is known, the member nations of the Paris Convention adhere to the principle of “national treatment”, rendering the same treatment to foreigners as to its own nationals.”

<sup>83</sup> *Ibid.*, Article 6<sup>quarter</sup>: “When, in accordance with the law of a country of the Union, the assignment of a mark is valid only if it takes place at the same time as the transfer of the business or goodwill to which the mark belongs, it shall suffice for the recognition of such validity that the portion of the business or goodwill located in that country be transferred to the assignee, together with the exclusive right to manufacture in the said country, or to sell therein, the goods bearing the mark assigned.”

<sup>84</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal.333-334. Lihat Sudargo Gautama, *op.cit.*, p. 630-631, bahwa “anybody could in writing oppose the registration of the response mark. This should be done within the 6 months period of announcement to the public concerning the intended application to register. It would be possible to delete and cancel registered trademarks, based on certain stipulated reasons and procedures.”

<sup>85</sup> Henny Marlina, “Analisa Ekonomi Atas Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual,” <<http://home.indo.net.id>>, 8 Juni 2008, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 1997. Amandemen ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).”

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 berisikan perubahan dan penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Perubahan ini sebagai penyesuaian dengan *Paris Convention* dan penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik internasional, termasuk penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs.

Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, meliputi antara lain:

1. Penyempurnaan:
  - a. Tata cara pendaftaran merek

Undang-undang Merek Tahun 1997 menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat juga diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa.<sup>86</sup> Perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan secara terpisah. Namun, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu, permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *ibid.*, Article 6 (1): "The conditions for the filing and registration of trademark shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation."

<sup>87</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 312.

b. Penghapusan merek terdaftar

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.<sup>88</sup> Akan tetapi, Undang-undang Merek 1997 memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya merek terdaftar itu di luar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>89</sup>

c. Perlindungan merek terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.<sup>90</sup> Bagi para pemakai merek terkenal tanpa izin ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri, apalagi di negara seperti Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya senang menggunakan merek-merek terkenal, meskipun mereka mengetahui keaslian produk yang ditempelinya merek terkenal tersebut tidak dapat dijamin 100 %. Berdasarkan Undang-undang Merek 1997, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1994, Article 19 (1).

<sup>89</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 312.

<sup>90</sup> Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 6<sup>bis</sup> (1): “*The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*”

<sup>91</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal. 313.

Pengaturan tentang merek terkenal tertera pada Persetujuan TRIPs pasal 15 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”<sup>92</sup>*

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs di atas merek didefinisikan sebagai setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang membedakan barang dan jasa yang digunakan suatu usaha dengan usaha yang lainnya. Tanda-tanda tersebut, terutama berupa kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, lambang dan gabungan warna, serta gabungan dari tanda-tanda, yang memenuhi syarat untuk dapat didaftarkan sebagai merek. Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”.<sup>93</sup> Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda”) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek, dimana adanya suatu penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi.<sup>94</sup>

Dalam pasal 16 ayat 2 TRIPs *Agreement* dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal, maka pengetahuan dari

---

<sup>92</sup> Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994*, Article 15 (1).

<sup>93</sup> Cita Citrawinda (B), “Sekilas tentang tindak pidana dalam bidang merek,” <<http://legalitas.org>>, 20 Mei 2008.

<sup>94</sup> *Ibid.*

masyarakat konsumen pemakai merek tersebut harus dipertimbangkan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari anggota negara sebagai hasil promosi dari merek tersebut.<sup>95</sup>

d. Sanksi pidana

Penyempurnaan pada rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis “setiap orang” diubah menjadi “barangsiapa.”<sup>96</sup> Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut.<sup>97</sup>

2. Penambahan:

a. Lingkup pengaturan perlindungan

Sesuai dengan pasal 22 (1) TRIPs yang berbunyi:

*“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.”<sup>98</sup>*

Maka, Undang-undang Merek Tahun 1997 pun mengatur hal yang serupa tentang perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di

<sup>95</sup> Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parijo, *op.cit.*, hal. 45-46.

<sup>96</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 313.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1994, Article 22 (1).

samping itu, diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.<sup>99</sup>

### 3. Perubahan

#### a. Pengalihan merek jasa terdaftar

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut. Semula pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, dalam Undang-undang Merek 1997 ditentukan bahwa pengalihan untuk merek jasa serupa itu hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan kualitas jasa yang diperdagangkan memang sama. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>100</sup>

### 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Saat ini pengaturan bidang merek di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 dalam satu naskah (*single text*), sebagai salah satu upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau yang lazim disingkat dengan TRIPs, dimana pengaturan ini dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa di era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. Bahwa untuk hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

---

<sup>99</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 313.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 314.



- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan undang-undang merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.<sup>101</sup>

Beberapa perbedaan yang dapat dicermati dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dibandingkan dengan undang-undang merek yang lama, meliputi:

1. Proses penyelesaian permohonan

Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 7 Mei 1998 melalui dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa.<sup>102</sup> Untuk barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam satu permohonan sedangkan barang dan/jasa tersebut masuk ke dalam beberapa kelas pada klasifikasi Nice maka permohonan tersebut harus dianggap sebagai satu pendaftaran.<sup>103</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud.<sup>104</sup> Dalam hal pengklasifikasian objek merek, TLT merujuk pada suatu pedoman pengklasifikasian yang dikenal dengan nama "*Nice Classification*."<sup>105</sup>

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 314-315.

<sup>102</sup> Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 344.

<sup>103</sup> Geneva, *Trademark Law Treaty and Regulations*, 1994, Article 6.

<sup>104</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 318-319.

<sup>105</sup> Abdul Bari Azed, *loc.cit.*

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini, terdapat pula mekanisme pemeriksaan substantif yang dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman suatu permohonan atas merek. Perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Pemeriksaan substantif diikuti dengan proses pengumuman yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan undang-undang merek yang lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu proses dikabulkannya permohonan atas merek tersebut.

## 2. Hak prioritas

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.<sup>106</sup>

## 3. Penolakan permohonan

Hal lain berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.

Berkaitan dengan penolakan suatu permohonan atas pendaftaran suatu merek, pada pasal 6 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diatur mengenai permohonan pendaftaran merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

---

<sup>106</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15, *op. cit.*, pasal 11. Lihat Lisbon, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 4.

Persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut yang bersangkutan. Ketentuan ini dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu kasus tentang hal tersebut di atas, adalah antara “AMMANN & SOHNE GMBH & CO. KG.” sebagai pengugat melawan “Komisi Banding Merek” sebagai tergugat.<sup>107</sup> Gugatan dilatarbelakangi oleh adanya usulan penolakan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap pengajuan pendaftaran merek “SABA” kelas 23, dengan alasan merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar. Berdasarkan hal tersebut, pengugat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek (KBM). Namun, keputusan KBM justru memperkuat apa yang telah diputuskan oleh Dirjen HKI. Atas Ketidakpuasan ini, pengugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Materi gugatan adalah bahwa merek pengugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya milik “PT. SRAGEN ABADI TEXTILE SPINNING MILL” yaitu “SABA dan Logo”, oleh karena merek milik pengugat hanya berupa kata “SABA”. Untuk itu, pengugat memohon agar Hakim membatalkan keputusan Komisi Banding Merek.<sup>108</sup> Pada kasus ini, Pengadilan Niaga pada tanggal 12 Desember 2006 memutuskan bahwa kedua merek tersebut tidak mengandung persamaan pada pokoknya.

---

<sup>107</sup> Kasus “AMMAN & SOHNE GMBH & CO. KG. Vs “KOMISI BANDING MEREK”, No. 72/MEREK/2006/PN. NIAGA.JKT.PST

<sup>108</sup> Lihat putusan Mahkamah Agung RI No. 3000 K/Pdt/1999 kasus “POLO” Vs. “POLO by Ralph Lauren” yaitu dengan kombinasi orang menunggang kuda tidak terdapat persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dan tidak menimbulkan kesan yang sama walaupun melindungi jenis barang yang sama, yaitu kelas 25.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;<sup>109</sup>

Pada penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang ini, disebutkan bahwa untuk menentukan terkenalnya suatu merek harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilinya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilikinya, dan;
4. Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Salah satu kasus tentang merek terkenal adalah antara Guccio Gucci S.p.A sebagai pengugat melawan CV. KNT Dunia sebagai tergugat.<sup>110</sup> Dalam kasus ini Guccio Gucci S.p.A merupakan pemilik merek terkenal "GUCCI" dan "GG" logo diseluruh dunia dan Indonesia. Dimana logo "GG" merupakan inisial dari perusahaan milik pengugat. Gugatan pengugat didasari oleh telah diterbitkannya sertifikat merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 April 2006 untuk merek "GG Gadget Guru" yang terdaftar di kelas 25 atas nama CV. KNT DUNIA. Atas penerbitan sertifikat tersebut, pengugat mengajukan keberatan dan meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga. Dasar pembatalan (*cancellation suit*) ini adalah pasal 4 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Terhadap kasus ini, Pengadilan Niaga memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Merek milik pengugat adalah merek terkenal;

<sup>109</sup> Frans H Winarta, "Perlindungan atas Merek Terkenal," <<http://www.suarapembaruan.com>>, 9 Juni 2008, "Untuk menentukan apakah suatu merek ini merupakan merek yang terkenal, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan *survey* guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek yang menjadi dasar penolakan."

<sup>110</sup>Kasus "GUCCO GUCCI S.p.A" Vs. "CV. KNT DUNIA", No. 68/Merek/2007/PN. NIAGA.JKT.PST . Lihat kasus "HUGO BOSS" Vs. "BILLBOSS", Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1222 K/Pdt/1995 menetapkan bahwa merek "HUGO BOSS" merupakan merek terkenal dengan kata "BOSS" sebagai bagian yang esensial dari merek tersebut sehingga penggunaan kata "BOSS" tersebut akan selalu mengingatkan pada merek terkenal "HUGO BOSS".

2. Merek milik tergugat terbukti memiliki kesamaan dengan merek milik pengugat;
3. Merek pengugat telah terdaftar lebih dahulu daripada merek milik tergugat;
4. Terbukti bahwa tergugat memiliki itikad buruk dengan melakukan pendaftaran yang berniat untuk mengambil keuntungan dengan meniru merek terkenal milik si pengugat.

Namun, atas keputusan Hakim Pengadilan Niaga ini, tergugat tidak melakukan tindakan hukum kasasi.

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Terkait poin c, tidak ditemukan adanya kasus yang telah terjadi.

Permohonan pendaftaran mereka juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah-pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak

dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda yang bersangkutan untuk menghindari salah paham dan kekeliruan itu.<sup>111</sup>

- c. 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.
4. Perlindungan Indikasi Geografis

Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis dan juga diatur mengenai indikasi asal. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut.<sup>112</sup>

Hal yang membedakan antara indikasi geografis dan indikasi asal adalah bagi indikasi asal tidak diperlukan adanya pendaftaran terlebih dahulu, karena indikasi asal semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa saja, sedangkan Indikasi geografis wajib didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan.<sup>113</sup>

5. Penyelesaian sengketa merek

Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, juga diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang HKI lainnya. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ketentuan tentang Arbitrase juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini.<sup>114</sup> Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 pemilik merek diberi upaya

<sup>111</sup> Lihat <<http://www.ipr-helpdesk.org>>, "the aim is to prevent a company from using that are a symbol of the state. However, they can be part of a mark but always as a secondary element."

<sup>112</sup> Tim Lindsey, ed., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 139 – 140.

<sup>113</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op. cit.*, pasal 59.

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op. cit.*, Pasal 84, "selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa."

perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>115</sup> Menurut Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH., bahwa penetapan sementara merupakan hal yang baru dalam sistem hukum kita, yaitu penetapan yang diberikan oleh hakim sebelum ada perkara pokok. Hal ini untuk memenuhi standar perjanjian TRIPs *Agreement* khususnya pasal 44.<sup>116</sup>

Proses dikabulkannya permohonan pendaftaran suatu merek, dimulai dari suatu analisa yang berkaitan dengan persyaratan merek yang dapat didaftar. Hal ini tercantum pada pasal 5 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, misalnya, penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya.

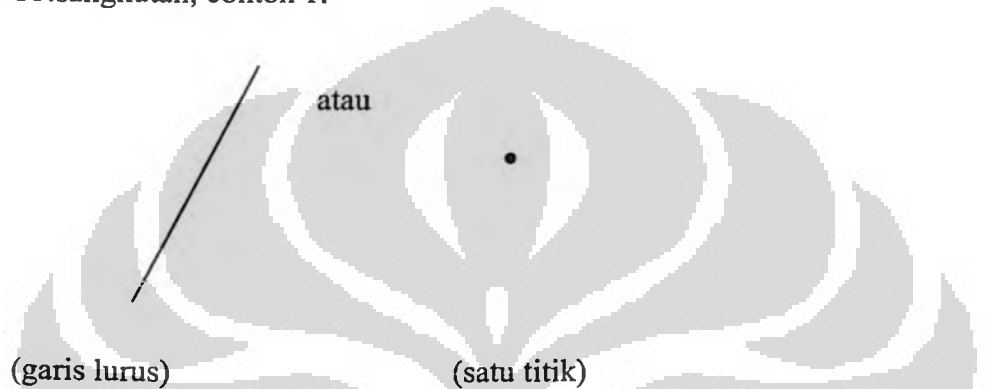
---

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 85, 85, 87 dan 88 mengatur tentang Penetapan Sementara Pengadilan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.100, “bandingkan dengan peraturan mengenai sita Pasal 227 (1) H.I.R.”

<sup>116</sup> Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal. 11-12. Lihat Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, *ibid.*, Article 44 about “injunctions”.

b. Tidak memiliki daya pembeda;

Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas, misalnya lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipergunakan untuk barang tersebut. Angka-angka dan huruf-huruf juga tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipergunakan sebagai keterangan-keterangan mengenai barang yang bersangkutan, contoh 1:



c. Telah menjadi milik umum;

Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat diterima sebagai merek, misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum dan selayaknya tidak dapat dipergunakan sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi seseorang. Contoh 2:



Sumber: "Stock Photo of Danger Sign With Skull Symbol,"  
<<http://www.worldofstock.com>>, 23 Juni 2003.



d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda, misalnya, merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tertera pula mekanisme penghapusan bagi Merek yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI (*invalidation*). Penghapusan pendaftaran merek ini dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan dan juga dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Lain halnya dengan penghapusan, pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dapat ditemukan pula mekanisme pembatalan merek terdaftar yang hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia. dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Tenggang waktu gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dinyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang

berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi pasal 76 ayat (1), dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat pula berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, Negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek, seperti yang diatur pada pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-undang merek Tahun 2001.

### **2.3. Konvensi-konvensi Internasional yang menjadi acuan Pelaksanaan Pengaturan Merek di Indonesia**

Disamping peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, Negara Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional, yaitu seperti yang diuraikan di bawah ini:

#### **2.3.1 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)**

Konvensi internasional yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*. Konvensi yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 ini diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. *Paris Convention* diubah beberapa kali dan terakhir tahun 1967 di Stockholm dan amandemen terakhir di tahun 1979. Indonesia ikut serta dengan

meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 1979<sup>117</sup> dan juga menjadi anggota *Paris Union*.

Beberapa hal yang diatur dalam *Paris Convention* adalah tentang syarat-syarat pendaftaran merek, yang dituangkan pula ke dalam aturan legislasi nasional di tiap-tiap negara peserta;<sup>118</sup> merek-merek yang terkenal;<sup>119</sup> perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, tentang hal ini dijelaskan pada pasal 6 ayat (2) dan (3) bahwa permohonan pendaftaran di negara anggota *Union* oleh seorang warga negara anggota *Union* yang lain tidak dapat ditolak atau dibatalkan atas dasar bahwa permohonan pendaftaran atau pembaruan tersebut tidak dilaksanakan di negara asal. Merek yang didaftarkan di satu negara anggota *Union* harus dianggap sebagai independen (lepas) dari pendaftaran di negara-negara lain;<sup>120</sup> perlindungan merek yang didaftarkan pada salah satu negara peserta; merek-merek jasa (*service mark*), dan nama-nama dagang (*trade names*). *Paris Convention* menentukan bahwa setiap negara dapat menjadi peserta atau pihak pada *Paris Convention* dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal itu, sehingga negara yang bersangkutan dapat memberlakukan untuk semua atau sebagian isi *Paris Convention*. Bahkan, negara peserta atau pihak yang menjadi *Paris Convention* mempunyai hak untuk membuat secara terpisah antara diri mereka sendiri perjanjian khusus untuk perlindungan hak kepemilikan industri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam *Paris Convention* ini.

<sup>117</sup>“Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,” *op.cit.*, “Indonesia meratifikasi *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, namun masih mereservasi Pasal 1 <sup>9</sup>/<sub>a</sub> 12 dan Pasal 28 (1) *Paris Convention*. Pada tahun, melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Indonesia mencabut reservasi Pasal 1 <sup>9</sup>/<sub>a</sub> 12, akan tetapi Pasal 28 (1) tentang *dispute settlement* tetap direservasi oleh Indonesia.”

<sup>118</sup> Lisbon. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 6.1.

<sup>119</sup> *Ibid.*, Article 6<sup>bis</sup>, “Negara anggota *Union* secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, mutasi atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila bagian esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan kebingungan.”

<sup>120</sup> *Ibid.*, Article 6 (2)(3).

Pengaturan dan perlindungan hak milik perindustrian yang diberikan *Paris Convention* didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *National Treatment*

*National treatment principle* berlaku bagi setiap negara pesertanya, yang berarti antara warga negara dari negara-negara sesama peserta *Paris Convention* harus diberikan perlindungan hukum yang sama seolah warga negara tersebut sedang berada di negaranya sendiri, sehingga warga negara tersebut diperlakukan sama dengan warga negara dari negara peserta yang bersangkutan.<sup>121</sup>

2. Hak Prioritas (*Right of Priority*)

Berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon jangka waktu tertentu, yaitu 6 bulan, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain.<sup>122</sup>

3. Ketentuan-ketentuan Umum (*Common Rules*)

Ketentuan-ketentuan umum menyangkut berbagai macam ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota. Mengenai institusi administrasi Hak Kekayaan Intelektual, tiap-tiap negara harus mempunyai kantor pusat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual. Disebutkan juga perlunya mengeluarkan jurnal resmi secara periodik.

Beberapa catatan penting mengenai isi dari *Paris Union Convention* adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri bagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang. Akan tetapi, permohonan

<sup>121</sup> Abdul Bari Azed, *op.cit.*, hal. 9.

<sup>122</sup> *Lisbon, Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 4.

pendaftaran tidak boleh ditolak atau dibatalkan oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena belum didaftar di negara asal. Di lain pihak, jika suatu merek dagang memang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut, walaupun merek dagang tersebut tidak memenuhi kriteria suatu merek dagang berdasarkan undang-undang setempat negara anggota tersebut. Pendaftaran merek tersebut hanya dapat ditolak dalam hal kejadian ekstrim, misalnya jika melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum atau moralitas.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Konvensi ini memuat ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak dibenarkan (Pasal 5c).

3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (pasal 6 bis).

4. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan atas merek dagang jasa (pasal 6 *sexies*) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif<sup>123</sup> adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misalnya: *the International Wool Trade Mark*). Atas suatu nama dagang (*trade names*)

---

<sup>123</sup> Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 7<sup>bis</sup>., "Negara-negara anggota *Union* dapat menerima pendaftaran dan melindungi merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi yang tidak bertentangan dengan hukum negara asal, walaupun asosiasi tersebut tidak memiliki status badan komersial atau industrial."

dilindungi di semua negara anggota *Union* tanpa keharusan didaftarkan, lepas dari apakah nama dagang tersebut membentuk merek dagang atau tidak.<sup>124</sup>

#### 5. Pengalihan (*assignment*)

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang. Di beberapa negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut. Sedangkan di negara-negara lain, seperti Indonesia, pengalihan merek dagang hanya sah apabila disertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini menimbulkan masalah apabila suatu pihak ingin mengalihkan merek dagangnya di negara-negara dengan sistem yang berbeda-beda. Pasal 6 *quarter* menetapkan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi di negara anggota ke tempat yang dikehendakinya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah. Dengan demikian mungkin saja bahwa pemegang merek dagang baru adalah pemilik usaha di suatu negara namun tidak di negara lain, yang tidak mengharuskan adanya pengalihan usaha. Situasi demikian dalam beberapa hal dapat mengarah ke situasi-situasi yang menyesatkan. Karena itu perjanjian tersebut menetapkan *safety valve* (katup pengaman) dan menentukan bahwa negara anggota tidak diharuskan menganggap sah pengalihan suatu merek dagang yang mengakibatkan publik tersesat mengenai asal, sifat atau mutu utama barang yang menggunakan merek dagang tersebut.

Mengenai persaingan tidak jujur (*unfair competition*) diatur dalam pasal 10 bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur.<sup>125</sup> Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat tiganya menentukan tentang pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, Article 8. Nama dagang berbeda dengan merek dagang. Yang pertama merujuk pada nama yang mengidentifikasi bisnis tertentu, seperti *Sony*, *Phillips*, *General Motors*, *IBM*, *Microsoft* dan lain-lain. Merek dagang merujuk pada produk atau jasa tertentu.

<sup>125</sup> H. OK. Saidin, *op.cit.*, hal.357

kekeliruan dengan cara apa pun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu barang, termasuk peniruan merek.<sup>126</sup>

### 2.3.2 Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

Dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang telah dimulai sejak tahun 1986, telah dihasilkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah sebagai pengganti GATT.<sup>127</sup> WTO memberikan kerangka kelembagaan umum bagi pelaksanaan berdasarkan *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang disepakati pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Pembentukan WTO ini sebagaimana disebutkan dalam pembukaan *Agreement Establishing WTO* bertujuan bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda.<sup>128</sup> Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara-berkembang, teristimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, forum dan lembaga Internasional di bidang perdagangan*, (Jakarta: Penerbit UI-Press, 2006), hal. 87.

<sup>128</sup> Hata, *op.cit.*, hal. 88. Lihat Cita Citrawinda (A), *op.cit.*, hal. 2.

<sup>129</sup> Hata, *Ibid.*

Pada *Agreement Establishing the World Organization* terdapat 4 kategori lampiran (*annexes*) yang menjadi topik atau subyek dalam agenda perundingan selama Putaran Uruguay. Salah satu topik yang muncul dari persetujuan Putaran Uruguay adalah aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang kemudian dituangkan dalam persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPs, pada annex 1 C.

Terbentuknya TRIPs ini dalam Putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara. Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs ini pada dasarnya berpola pada tiga hal, yaitu:

1. TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif;
2. Sebagai persyaratan minimal, TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI;
3. TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).<sup>130</sup>

Selain ketiga ciri di atas, ada juga tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HKI. Ketiga unsur dimaksud adalah unsur-unsur yang berupa norma-norma baru, standar-standar yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang ketat.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> Cita Citrawinda (A), *op.cit.*, hal. 2.

<sup>131</sup> Eddy Damian, *Hukum hak cipta menurut beberapa konvensi internasional, undang-undang hak cipta 1997 dan perlindungan terhadap buku serta perjanjian penerbitannya*, cet. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hal. 89.



Persetujuan TRIPs ini diadakan dengan maksud untuk mengurangi gangguan (*distortion*) dan hambatan (*impediment*) dalam perdagangan internasional dan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan secara efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa proses serta langkah-langkah peneakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Sesuai dengan statusnya sebagai suatu perjanjian internasional yang merupakan *Annex I C* dari WTO Agreement, bagian pembukaan TRIPs menyatakan agar negara-negara anggota dapat meyakinkan diri bahwa: “*measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to international trade.*”<sup>132</sup>

Persetujuan ini menetapkan ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar yang wajib dilaksanakan oleh negara peserta, yaitu:

i. **Standar Minimum**

Prinsip ini terbaca jelas dari ketentuan pasal X(3).<sup>133</sup> Disimpulkan bahwa suatu perjanjian internasional ini mengharuskan pemerintah memberikan suatu keadilan minimum tertentu dan perlindungan judicial terhadap orang atau perusahaan asing dan tidak semata-mata membiarkan mereka menjadi korban kebijakan aparat pemerintah.<sup>134</sup>

ii. ***National Treatment***

Inti dari prinsip ini adalah pada pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain, yang dalam hal ini komitmen untuk memberikan perlakuan yang sama secara nasional (*national treatment*) ditujukan terhadap semua warga negara dari negara peserta WTO atau anggota WIPO di bidang HKI.

---

<sup>132</sup> Achmad Zen Umar Purba, *op. cit.*, hal. 23 mengutip pembukaan TRIPs paragraf 1.

<sup>133</sup> Hata, *op.cit.*, hal. 58.

<sup>134</sup> *Ibid.*

iii. *Most Favoured Nation Treatment*

Menurut prinsip ini negara-negara memberikan perlakuan sama seperti yang diberikan kepada negara ketiga.<sup>135</sup> Secara umum, bagi seluruh peserta perjanjian diberlakukan secara rata keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada negara ketiga. Prinsip ini memberikan kesamaan landasan bagi negara maju dan negara berkembang, negara industri maupun agraris, dan dalam batas-batas tertentu antara system ekonomi bebas dan ekonomi terpimpin.

iv. Teritorialitas

Titik tolak pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara atau sub-divisi dalam satu negara, tidak oleh pihak non-negara atau lembaga yang supranasional.

v. Alih Teknologi

Alih teknologi adalah masalah yang amat sentral bagi kepentingan negara berkembang dan alih teknologi merupakan salah satu asas pokok TRIPs, yang antara lain menyatakan bahwa:

*“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”*<sup>136</sup>

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya pelaksanaan dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual harus memberikan kontribusi pada kemajuan inovasi teknologi serta pemindahan dan penyebaran teknologi, pada

<sup>135</sup> *Ibid.*, hal. 55

<sup>136</sup> Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1994, Article 7.

keuntungan bersama bagi produsen dan konsumen ilmu pengetahuan atas teknologi itu sendiri dan juga dalam hal mendatangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

vi. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.<sup>137</sup>

Persetujuan TRIPs melindungi merek dagang dan merek jasa sekaligus. Menurut Persetujuan TRIPs, syarat permohonan pendaftaran merek tidak harus dikaitkan dengan penggunaannya. Negara peserta WTO dapat pula menetapkan persyaratan secara visual sebagai syarat pendaftaran merek. Meskipun demikian, permohonan pendaftaran tidak dapat ditolak semata-mata berdasarkan alasan bahwa merek yang bersangkutan tidak digunakan dalam waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Mengenai perlindungan hukum bagi masing-masing HKI diatur lebih lanjut dalam bagian kedua Persetujuan TRIPs. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek tersebut, negara peserta WTO diwajibkan mengumumkan setiap merek yang sudah terdaftar maupun segera sesudah merek tersebut didaftarkan, menyediakan kesempatan bagi pengajuan permohonan pembatalan terhadap pendaftaran suatu merek dan pula menyediakan kesempatan mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa pemilik merek yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa izinnya menggunakan merek yang terdaftar tadi untuk tujuan komersial, penggunaannya cenderung membingungkan masyarakat. Adapun jangka waktu perlindungan hukum merek untuk pertama kali berikut perpanjangannya, berlaku untuk jangka waktu paling kurang 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui berulang-ulang. Merek yang sudah terdaftar dapat tidak digunakan oleh pemiliknya asalkan terdapat larangan impor atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>137</sup> Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 28.

Selanjutnya, bagian ketiga Persetujuan TRIPs mengatur mengenai kewajiban-kewajiban negara peserta WTO untuk mengadakan peraturan perundang-undangan nasional yang memuat ketentuan-ketentuan serta prosedur penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Tujuannya untuk menjamin diadakannya upaya hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran terhadap HKI, termasuk upaya penyelesaian hukum yang cepat dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan mampu menangkal kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Prosedur penegakan hukumnya harus wajar dan adil, tidak boleh rumit atau mahal, atau memuat batasan jangka waktu secara tidak wajar atau berlangsung terlalu lama.

Persetujuan TRIPs mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa multilateral di bidang HKI. Pencegahan sengketa multilateral di bidang HKI ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Negara peserta WTO berkewajiban mengumumkan secara transparan (terbuka) hukum dan peraturan perundang-undangan serta keputusan badan peradilan maupun penetapan badan tata usaha negara yang diberlakukan umum secara efektif menyangkut masalah keberadaan, lingkup, cara memperoleh, penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan HKI kepada negara peserta WTO lainnya ataupun Dewan TRIPs untuk memudahkan pengawasan atas pelaksanaan Persetujuan TRIPs (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2));
- b. Negara peserta WTO harus menyiapkan diri untuk menyediakan jawaban atas permohonan tertulis yang diajukan negara peserta WTO lain, informasi mengenai hal-hal yang dimaksud di atas (Pasal 63 ayat (3));
- c. Negara peserta WTO yang berpendapat bahwa keputusan badan peradilan atau penetapan badan tata usaha negara atau perjanjian bilateral tertentu mengenai HKI mengurangi haknya berdasarkan Persetujuan TRIPs, dapat juga mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh akses kepada atau untuk diberitahukan secara cukup detail mengenai keputusan badan peradilan atau penetapan tata usaha negara atau perjanjian bilateral yang bersangkutan (Pasal 63 ayat (3));

- d. Tidak satupun ketentuan yang membebaskan kewajiban terhadap negara peserta WTO untuk mengungkapkan informasi yang dapat menghambat penegakan atau bertentangan dengan kepentingan hukum atau mengurangi kepentingan sah dari sesuatu perusahaan baik milik publik maupun swasta (pasal 63 ayat (4)).

Ketentuan di atas merupakan cara-cara bagi pencegahan terjadinya sengketa. Namun, sekalipun begitu kompleks dan rumitnya permasalahan HKI, bukan berarti tidak mungkin akan timbul sengketa di antara para anggotanya. Jika terjadi sengketa yang menyangkut HKI, berdasarkan pasal 64 Persetujuan TRIPs, penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan pasal XXII dan pasal XXIII GATT 1994, kecuali secara khusus telah diatur secara tersendiri.<sup>138</sup>

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs dibentuk pula secara khusus Dewan TRIPs, yang bertugas selain mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs juga sebagai wadah konsultasi bagi negara anggota peserta WTO untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan Persetujuan TRIPs. Dewan TRIPs berkewajiban melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan negara-negara peserta WTO dan terutama memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dewan TRIPs dapat meminta masukan dan informasi dari pihak manapun yang dianggap sesuai. Dengan berkonsultasi bersama WIPO, Dewan TRIPs wajib mengusahakan penyelenggaraan bentuk kerja sama yang sesuai dengan badan-badan yang berada di bawah naungan WIPO.

Tentang WIPO, sebelum terbentuknya WTO, masalah Hak Kekayaan Intelektual dalam dimensi internasional berada di bawah administrasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang merupakan satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan tahun 1967.<sup>139</sup> Hubungan kerja antara WIPO dan WTO dituangkan dalam *Agreement between the WIPO and the WTO*, 1995. TRIPs sendiri mendasari hubungan ini dengan mengatakan: "*Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO*

<sup>138</sup> Tim Lindsey, ed., *op.cit.*, hal. 44.

<sup>139</sup> Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 6, "WIPO menjadi salah satu badan khusus PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 3346 (XXIX) 17 Desember 1974.

*and the World Intellectual Property Organization (referred to in this agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations."*<sup>140</sup>

### 2.3.3 Trademark Law Treaty

*Trademark Law Treaty* (TLT) disahkan di Geneva, October 27, 1994, dalam suatu konferensi diplomatik dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1996. Pada hakikatnya TLT adalah traktat teknis khusus mengenai merek yang berisi prosedur perlindungan atas suatu merek.<sup>141</sup> Tujuan dari TLT adalah untuk menyederhanakan dan sebagai suatu upaya harmonisasi prosedur administratif aplikasi di tiap negara anggota dan perlindungan bagi suatu merek. Tiap negara dapat menjadi pihak dalam konvensi ini, juga organisasi antar pemerintahan yang mengurus kantor untuk pendaftaran dalam wilayah anggotanya, seperti *European Union* (EU) dan *the African Intellectual Property Organization* (OAPI).

TLT dilengkapi dengan seperangkat aturan-aturan (*regulations*) yang menjadi petunjuk teknis atas pendiskripsian dan permohonan merek, dimana regulasi TLT terdiri atas daftar peraturan dan daftar model formulir internasional.<sup>142</sup>

Konvensi ini hanya mengatur tentang Merek Barang dan Merek Jasa, sedangkan bagi merek kolektif, merek sertifikasi dan merek jaminan TLT tidak memberikan pengaturan,<sup>143</sup> juga bagi *holograms* dan *non-visible signs*, seperti misalnya merek bunyi dan merek beraroma, yang tidak mudah untuk diuraikan dan sedikit sekali negara-negara yang memberikan perlindungan bagi jenis-jenis merek seperti ini di dalam hukum nasional mereka.

Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pada prinsipnya permohonan

---

<sup>140</sup> Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1994, Preface.

<sup>141</sup> Abdul Bari Azed, *op.cit.*, hal. 344.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hal. 341.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal. 342.

pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa. Dengan ungkapan lain, permohonan pendaftaran merek untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat saja diajukan dalam satu permohonan, dengan syarat harus menyebutkan secara jelas jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftaran mereknya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau kelas jasa yang dimaksud. Berdasarkan konvensi ini, klasifikasi barang yang digunakan adalah berdasarkan *Nice Agreement*.

#### 2.3.4 *The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*

*The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* merupakan konvensi internasional yang bersifat multilateral, yang ditandatangani pada 15 Juni 1957.<sup>144</sup> Mulai diberlakukan pada 8 April 1961 dan telah direvisi di Stockholm pada 14 Juli 1967 dan di Geneva pada tanggal 13 Mei 1977 dan diamandemen kembali pada tanggal 28 September 1979 di Geneva. Negara-negara anggota *Nice Agreement* merupakan *Union* dalam kerangka *Paris Union for the Protection of Industrial Property* yang mengadopsi dan menggunakan *Nice Classification* sebagai pengklasifikasian kelas dalam pendaftaran mereknya.<sup>145</sup>

Penerapan *Nice Classification* ini bersifat perintah tidak hanya bagi pendaftaran nasional atas merek-merek di negara-negara anggota yang telah meratifikasi *Nice Agreement*, melainkan juga bagi pendaftaran internasional atas

<sup>144</sup> Anggoro Dasananto, "Praktik Penentuan Klasifikasi Barang dan Jasa Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan *Nice Agreement* di Indonesia," (Makalah disampaikan pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa AKHKI), Jakarta, 29 Mei 2008.

<sup>145</sup> Geneva, *International Classification of Goods and Services: Nice Classification*, 9<sup>th</sup> Edition, 2006, Preface, "the countries party to the *Nice Agreement* constitutes a special union within the framework of the *Paris Union for the Protection of Industrial Property*." Lihat Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, and John A. Spanogle, *International Business Transaction: A Problem Oriented Coursebook*, 4<sup>th</sup> ed., (St. Paul: West Group, 2000), "the *Nice Agreement* addresses the question of registration by "class" or "classification" of goods."

merek di bawah WIPO, di bawah *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* and under *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* dan pendaftaran merek berdasarkan *African Intellectual Property Organization* (OAPI), *the African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO), *The Benelux Trademark Office* (BBM) dan melalui *Office for Harmonization in the Internal Market* (Trademarks and Designs) (OHIM). *Nice classification* juga digunakan di sejumlah negara yang bukan merupakan negara anggota konvensi ini, termasuk Indonesia.

Klasifikasi internasional berdasarkan *the Nice Agreement* terdiri atas daftar kelas-kelas yang dilengkapi dengan penjelasan atas daftar kelas-kelas tersebut, yang semuanya berjumlah 45 kelas dengan komposisi kelas 1 – 34 adalah kelas merek barang dan kelas 35 – 45 adalah kelas merek jasa. Kriteria dalam menentukan jenis barang dalam *Nice Classification*:

1. Barang jadi yang dikualifikasikan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemakaian
2. Produk multi guna yang merupakan gabungan dari produk lain
3. Bahan mentah, belum jadi, dan setengah jadi
4. Barang yang ditujukan untuk menjadi bagian barang yang lain
5. Bahan dasar yang menjadi komposisi produk
6. Wadah/tempat dari sebuah produk

Sedangkan bagi kriteria dalam menentukan jenis jasa dalam *Nice Classification* adalah sebagai berikut:

1. Jasa yang diklasifikasikan menurut cabang kegiatannya
2. Jasa penyewaan
3. Saran, informasi atau konsultasi.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Anggoro Dasananto, *op.cit.*



#### 2.4. Permasalahan Terkait Dengan Kondisi Perlindungan Merek di Indonesia saat ini

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa merek sebagai salah satu bidang dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan komponen penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>147</sup> Karena melalui merek inilah suatu produk barang dan jasa menjadi dikenal oleh para konsumennya. Sebagai salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis juga merupakan modal intelektual, merek memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi, berdasarkan hal ini maka sudah tentu merek memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *business image*, *goodwill* dan reputasi.

Seiring dengan arus globalisasi di bidang ekonomi perlindungan merek menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pelaku usaha yang hendak memasarkan produknya di luar negeri.<sup>148</sup> Melalui perkembangan perdagangan antar negara yang maju pesat, Indonesia dibanjiri dengan merek-merek terkenal dari luar negeri, seperti *Gucci*, *Prada*, dan *Microsoft*. Merek-merek itu bagi masyarakat dianggap sebagai merek terkenal karena memiliki pangsa pasar yang luas, di beberapa negara. Tingkat keterkenalan suatu merek tentu saja sangat dipengaruhi oleh kualitas dari merek itu sendiri, atau bila dibalik kondisinya, semakin baik kualitas suatu produk maka merek dari produk itu akan semakin terkenal dan hal ini otomatis mempengaruhi tingkat penjualannya, seperti yang terjadi pada merek-merek seperti *Coca Cola*, *Marlboro* and *IBM*, yang tingkat penjualannya bersama-sama mencapai angka US\$ 100 milyar.<sup>149</sup> Dari beberapa merek ini, persamaan yang dapat dicermati adalah eksistensi dari merek-merek tersebut yang telah dibangun sejak lama dan tidak dalam waktu singkat.

<sup>147</sup> Alan M. Datri (a), "Importance of Trademarks in International Trade and Their Effective International Protection," (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefit and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.

<sup>148</sup> Rsd., "Madrid Protocol Solusi Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek," <<http://www.kapanlagi.com>>, 24 Maret 2008.

<sup>149</sup> A. Zen Umar Purba, "Recent Trends and future Prospects of Trademark System in Indonesia: Points for Discussion," (Makalah disampaikan pada The International Trademark Symposium, organized by the Japanese Patent Office (JPO), in cooperation with International Association for the Protection of Industrial Property of Japan), Tokyo, May 23, 2000 mengutip Frederick W Mostert, *Famous and Well-Known Marks*, (Dublin: Butterworths, 1997) p.4.

Hal ini merupakan fakta bahwa untuk mendapatkan status sebagai merek terkenal hanya dapat diraih melalui kerja keras dan usaha yang terbaik dalam jangka waktu lama. Akan tetapi, hanya sebatas itulah tolok ukur dari merek terkenal? Apakah hanya diukur dari besarnya pangsa pasar dan dilihat apakah produknya sudah dijual di banyak negara?

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan persyaratan merek terkenal, diantaranya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek itu di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, dan investasi merek di beberapa negara di dunia, yang disertai bukti pendaftaran merek itu. Mengingat tingkat kerawanan terhadap pelanggaran merek terkenal cukup besar, diperlukan mekanisme perlindungan hukum khusus. Mekanisme perlindungan merek terkenal dalam UU Merek diatur dalam pasal 6 ayat 1 (b), yang menyatakan permohonan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Untuk menentukan apakah suatu merek dikatakan terkenal atau tidak, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga, yang bersifat mandiri, melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek, yang menjadi dasar hakim untuk mengeluarkan putusan.

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai HKI, antara lain *Paris Convention*, melalui Keppres No. 15/1997 dan *Trademark Law Treaty*, melalui Keppres No. 17/1997. *Paris Convention* memang menyebutkan merek terkenal. Akan tetapi, hanya sebatas pengaturan mengenai gugatan terhadap pemberian merek, yang memiliki kesamaan seluruhnya atau sebagian dengan merek terkenal. Sedangkan definisi dari merek terkenal itu sendiri tidak diatur secara jelas. Banyak perkara terkait dengan kasus merek terkenal, yang akhirnya merugikan pemilik asli hak atas suatu merek terkenal, misalnya kasus *Prada* dan *Intel Corporation* di Indonesia.<sup>150</sup> Dari kasus-kasus itu,

---

<sup>150</sup> Andi Matalatta, "Products Branding dan Hak Merek," (Makalah disampaikan pada seminar *Products Branding dan Hak Merek*, Jakarta, 13 Mei 2008), "tidak sedikit atau masih seringnya kita menggunakan merek-merek terkenal secara tidak sah, walau sebenarnya kualitas dari produk yang kita miliki tidak kalah dengan produk asing, jika dikelola dengan baik."

pemilik merek yang berwenang selalu dikalahkan oleh pengadilan. Sebagai contoh kasus *Prada Italy* di Indonesia, pemilik merek *Prada Italy* mengajukan gugatan kepada pengusaha Prada Indonesia, karena penggugat merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek Prada. Perkara itu berawal pada saat pemilik *Prada Italy* mencoba mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata, merek *Prada* sudah didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia. Pada tahap pertama, Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia memakai sistem *first to file*, sehingga pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif dari merek bersangkutan. Hingga tingkat Mahkamah Agung, perkara itu tetap dimenangkan oleh pengusaha Prada Indonesia.<sup>151</sup> Sampai saat ini, masih dipermasalahkan tentang definisi mengenai merek terkenal. Tolok ukur yang digunakan masih belum jelas. Batasan suatu merek sebagai merek terkenal, tidak terbatas pada merek yang dimiliki oleh pihak asing, tetapi juga merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang berhasil *go international*.

Untuk mengatasi masalah itu, UU Merek 1992 sampai dengan UU Merek 2001, mengamanatkan dibentuknya PP tentang merek terkenal. Peraturan Pemerintah (PP) ini ditujukan untuk mengatur batasan definisi untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal, agar dicapai kepastian hukum. Tujuannya, agar penegak hukum lebih mudah memilah-milah, mana yang dapat disebut sebagai merek terkenal dan mana yang tidak. PP tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menafsirkan merek terkenal. Selain itu, hakim pengadilan niaga dan hakim agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup soal merek, sehingga ada kesamaan dalam membuat putusan (*predictability*). Hal itu penting karena hakim di Indonesia tidak terikat kepada putusan terdahulu (*case law*). Indonesia tidak menganut sistem preseden. Penyediaan perangkat hukum dibidang merek, yang didukung sumber daya manusia yang handal, adalah suatu

---

<sup>151</sup> *Ibid.*, “isu mengenai lemahnya penegakan hukum di bidang merek atau HKI pada umumnya, menjadi senjata bagi negara-negara maju untuk menekan Indonesia dalam berbagai kesempatan. Walau terkadang laporan atau tuduhan yang disampaikan beberapa mitra dagang mengenai pelanggaran HKI di Indonesia tidak seluruhnya “fair”.”

keniscayaan yang harus selalu di miliki oleh pemerintah. Sayangnya, sampai sekarang, PP ini belum juga diterbitkan.<sup>152</sup>

Bagi pemegang merek yang sesungguhnya, hal ini jelas dapat mengurangi pemasukannya karena volume penjualan menurun. Apalagi, jika barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik merek tercemar. Begitu juga dengan konsumen, akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang dibelinya. Kebutuhan akan adanya PP merek terkenal, bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, akan tetapi juga sebagai usaha pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu mekanisme yang memberikan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi. Hal itu penting, demi untuk menjaga hubungan internasional, terutama dalam perdagangan internasional. Untuk itu, Undang-undang Merek semakin dibutuhkan keberadaannya, dalam menghadapi era perdagangan global. Perlindungan dan kepastian hukum merek harus ditegakkan dalam menciptakan perdagangan yang sehat, *fair* dan saling menguntungkan. Merek merupakan kekayaan yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh pemilik merek. Untuk itu adalah suatu kewajiban bagi pemilik merek untuk mempertahankan hak kepemilikan mereknya dari siapapun. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dan terkenal dapat diberikan melalui upaya preventif dan represif. Upaya pemaksimalan perlindungan merek masih membutuhkan pembenahan berupa peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan aparat penegakkan hukum merek, menambah sarana dan prasarana pendaftaran merek serta memberikan sanksi hukuman yang tegas kepada pelanggar merek yang beritikad tidak baik. Menghadapi segala keadaan di atas, sangat disayangkan tentunya, karena Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan dasar pengaturan bidang merek di Indonesia saat ini belum dilaksanakan secara optimal, sehingga menimbulkan keluhan bagi para pemohon dan pemilik merek baik nasional maupun

---

<sup>152</sup> Insan Budi Maulana, "Tuntaskan dulu 'PR' pemerintah," *Hukum Bisnis* (2 Mei 2007): B7.

internasional.<sup>153</sup> Hal ini terjadi karena infrastruktur yang belum memadai, misalnya *database* merek yang belum mencakup seluruh permohonan dan pendaftaran merek, sumber daya manusia di Direktorat Jenderal HKI, termasuk para pemeriksa merek yang masih perlu ditingkatkan kemampuannya, selain itu, pedoman pemeriksaan merek yang belum disahkan Menteri atau Direktorat Jenderal HKI mengakibatkan hasil pemeriksaan merek kerap kali bersifat subjektif atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>154</sup>



---

<sup>153</sup> *Ibid.* Andi Matalatta, *op.cit.*, “untuk lebih menjamin penegakan dan implementasi HKI sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di Bidang HKI yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 dan juga melalui peningkatan kapasitas dan kualitas aparaturnya penegak hukum.”

<sup>154</sup> *Ibid.*

**BAB III**  
**PERAN, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM**  
**MADRID PROTOCOL**

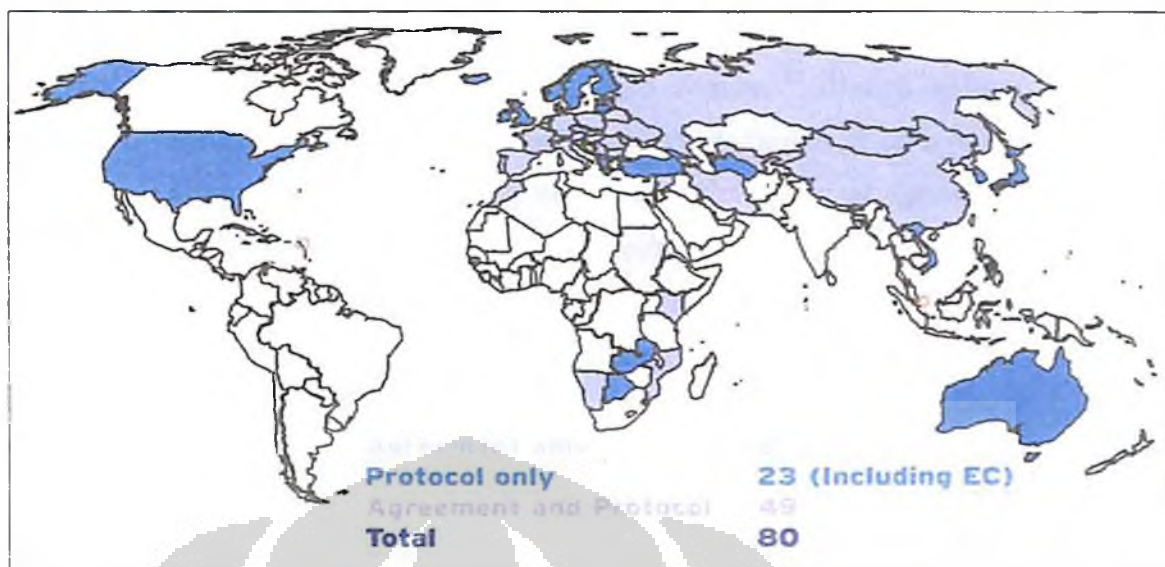
**3.1. Sistem Pengaturan Pendaftaran Internasional Bidang Merek dalam Konvensi Madrid Protocol**

Pada perayaan hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dunia tanggal 26 April 2007, salah satu agendanya yaitu mengampanyekan rencana ratifikasi *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol)* yang disampaikan oleh pakar HKI dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.<sup>155</sup> Saat ini *Madrid Protocol* menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan, terkait dengan rencana amandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>156</sup> Di beberapa surat kabar dan media berita, diskusi tentang apakah rencana ratifikasi *Madrid Protocol* dapat diterapkan atau tidak terus bergulir. Hal ini disebabkan adanya pro dan kontra dari pihak-pihak yang terkait seperti Direktorat Jenderal HKI sendiri dan pihak-pihak dari praktisi seperti Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. *The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol)* disahkan di Madrid, Spain, pada tanggal 27 Juni 1989 dan diamandemen terakhir pada tanggal 3 Oktober 2006. Konvensi ini merupakan protokol pendamping bagi *Madrid Agreement* yang telah lebih dahulu diberlakukan. Gambar di bawah ini merupakan gambaran atas negara-negara yang menganut kedua konvensi internasional tersebut:

---

<sup>155</sup> Insan Budi Maulana, "Tuntaskan dulu 'PR' pemerintah," *Hukum Bisnis* (2 Mei 2007): B7.

<sup>156</sup> Salah satu Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek di salah satu pasalnya menyebutkan sebagai berikut:  
 (1). Permohonan dapat diajukan melalui *Madrid Protocol*  
 (2). Ketentuan mengenai tata cara permohonan melalui *Madrid Protocol* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Sumber: *INTA Daily News*

*Madrid Protocol* mulai berlaku sejak 1 April 1996 dengan memperkenalkan inovasi-inovasi pada sistem Madrid dengan tujuan untuk memperluas cakupan geografis dari pendaftaran merek atau melakukan harmonisasi sistem pendaftaran merek.<sup>157</sup> Konvensi ini mensyaratkan adanya suatu *international application* yang diajukan di bawah ketentuan *Madrid Protocol*. Dalam hal ini aplikasi atas suatu merek atau *basic application* diajukan melalui kantor merek negara anggota<sup>158</sup>, yang kemudian *basic application* ini menjadi dasar bagi pendaftaran aplikasi internasional merek tersebut.<sup>159</sup> Secara hukum, pemegang hak atas pendaftaran internasional adalah orang yang namanya tercantum pada data aplikasi pendaftaran internasional. Pendaftaran dilakukan pada Biro Internasional yaitu *the*

<sup>157</sup> “Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi.” <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, 4 Mei 2008.

<sup>158</sup> “*Madrid Protocol Basics*,” <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007, “Kantor Merek asal (*Office of Origin*) merupakan kantor negara anggota yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian tempat dimana *basic application* diajukan atau dimana *basic registration* digranted.”

<sup>159</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 2006, Article 2, “pihak-pihak dalam perjanjian berdasarkan Madrid Protocol dapat terdiri atas negara atau inter-governmental organization yang bertanggung jawab atas pendaftaran suatu merek.”

*World Intellectual Property Organization*.<sup>160</sup> Hingga saat ini anggota dari *Madrid Union* telah berjumlah kurang lebih delapan puluh negara,<sup>161</sup> dimana khusus negara yang meratifikasi *Madrid Protocol* sendiri adalah berjumlah 23 (dua puluh tiga) negara dan sisanya adalah baik negara yang meratifikasi *Madrid Agreement* dan meratifikasi baik *Madrid Agreement* maupun *Madrid protocol*.<sup>162</sup>

*Madrid Protocol* adalah sistem aplikasi merek secara internasional dalam satu permohonan yang berlaku untuk semua negara anggota, dimana aplikasinya cukup diajukan di Kantor Merek setempat.<sup>163</sup> Sistem ini memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran ke luar negeri, bagi para pendaftar, terutama bagi perusahaan-perusahaan berskala menengah ke bawah (*Small Medium Enterprises*) yang hendak memasarkan produknya di luar negeri.<sup>164</sup> Pendaftaran merek dapat dilakukan di banyak negara anggota melalui satu aplikasi, satu bahasa, satu pemeriksaan formal dan satu kali pengumuman.<sup>165</sup> *Madrid Protocol* mengatur sistem untuk melakukan pendaftaran internasional pada Biro Internasional yang

<sup>160</sup> "Madrid System for the International Registration of Marks," <<http://www.wipo.int/madrid>>, 29 Juni 2008. Lihat juga pasal 11 *Madrid Protocol* tentang *International Bureau*.

<sup>161</sup> Alan M. Datri (b), "International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol: Latest Development and Advantages for Developing Countries," (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefits and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007. *Madrid Union Members* hingga saat ini berjumlah 80 negara, dengan klasifikasi negara yang meratifikasi *Madrid Agreement* sebanyak 8 negara, Negara yang meratifikasi *Madrid Protocol* sebanyak 23 negara dan Negara yang meratifikasi baik *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* adalah sebanyak 49 negara.

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 2006, Article 3 about "International Application".

<sup>164</sup> Gunawan Suryomurcito, *Ibid.*, "How attractive is the Madrid System for the domestic companies ?

- For big companies it will be a bonus;
- For SMEs it will be a bonanza, provided that the export drive of finished products increases."

<sup>165</sup> "Untung Rugi Masuk Madrid Protocol," <<http://www.bisnis.com>>, 3 Mei 2008. Lihat juga "Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi," <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, 4 Mei 2008, "Apa yang menjadi konsep dari Madrid Protocol? "One Application, One number of registration, One Renewal, One Currency, and One Document." Lihat juga pendapat Gunawan Suryomurcito, *Ibid.*, mengutip Alan Drewsen, Executive Director of the International Trademark Association/INTA, "by applying the Madrid Protocol you could have one application in one place with one set of documents in one language with one fee in one currency resulting in one registration with one number and one renewal date covering more than one country."



diperantarai oleh Kantor Merek setempat. Permohonan pendaftaran merek internasional harus berdasarkan pada satu atau lebih pendaftaran pada negara *Protocol* dimana pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan.<sup>166</sup> Permohonan tersebut harus diajukan melalui Kantor Merek Negara tersebut. Pemohon pendaftaran internasional hanya dapat memasukkan aplikasi internasional berdasarkan atas keterangan-keterangan yang sama dengan aplikasi merek atau pendaftaran di salah satu negara peserta termasuk juga daftar barang dan/atau jasa yang sama atau bahkan lebih sedikit dari daftar barang dan/atau jasa dalam aplikasi dasar atau pendaftaran.<sup>167</sup> Kantor Merek akan memeriksa detail dari permohonan internasional tersebut termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada Negara tersebut selanjutnya mengirim ke *International Bureau (IB)*, yaitu WIPO. IB tidak melakukan pemeriksaan substantif, yang berhubungan dengan kondisi perlindungan<sup>168</sup>, apakah suatu merek dapat diberi perlindungan atau tidak dan juga hak-hak yang muncul dari suatu perlindungan atas suatu merek tersebut oleh karena substansi tentang perlindungan merek ini telah diatur dalam *Paris Convention* dan juga TRIPs serta tentu saja melalui Undang-undang tentang merek di masing-masing negara,<sup>169</sup> melainkan hanya melakukan pemeriksaan formalitas termasuk juga biaya, pengklasifikasian merek berdasarkan *Nice Agreement*.

Selain itu, bagi permohonan yang terdiri atas berbagai macam warna sebagai keistimewaan pada mereknya, berdasarkan pasal 2 (3) terdapat beberapa persyaratan yang harus disertakan pada aplikasi pendaftaran internasionalnya, yaitu:

---

<sup>166</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 2006, Article 1(i) & (ii).

<sup>167</sup> *Ibid.*, Art. 3(2).

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Anggoro Dhasananto, Kasubdit Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 7 Mei 2008 bertempat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang-Jakarta.

<sup>169</sup> Alan M. Datri (a), *op.cit.*, "Since the Madrid System is a procedural arrangement, it does not determine:

1. the conditions for protection;
2. the refusal procedure to be applied when deciding whether a mark may be protected; or
3. the rights which results from protection."

1. Pernyataan atas fakta pada aplikasi internasionalnya yang menyebutkan spesifikasi warna atau kombinasi warna yang diklaim;
2. Melampirkan dalam aplikasi internasionalnya kopi warna yang tertera pada mereknya, yang akan dilampirkan dalam notifikasi yang diberikan kepada Biro Internasional; jumlah kopi akan ditentukan berdasarkan peraturan.<sup>170</sup>

Aplikasi internasional menunjuk satu atau lebih negara atau organisasi pemerintahan peserta yang dimana perluasan perlindungan atas aplikasi internasional dicari, yang Kantor Mereknya menjadi kantor perantara untuk memasukkan aplikasi internasional (*office of origin*) atau Kantor Merek tempat pendaftaran awal (*basic application* atau *basic registration*) dilakukan. Kantor Merek tersebut harus memberikan pernyataan bahwa informasi yang dimuat pada aplikasi internasional cocok dengan informasi yang ada di dalam aplikasi dasar atau pendaftaran, dan setelah itu mengirimkannya kepada *International Bureau* (IB).<sup>171</sup> Apabila ada ketidaksesuaian maka IB akan memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan atau Pemohon untuk dilakukan perbaikan.<sup>172</sup> Namun bila sudah benar, IB akan mendaftarkan merek tersebut pada *International Register*, memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan mengirim sertifikat pendaftaran pada pemegang.<sup>173</sup> IB juga akan mempublikasikan pendaftaran pada Berita Resmi WIPO atas merek internasional dan mengirim detail ke Negara-negara tujuan. **Contoh 3 (Dokumen Publikasi):**

<sup>170</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 2006, Article 3(3).

<sup>171</sup> *Ibid.*, Article 3(1), "..... The office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be....."

<sup>172</sup> "Madrid Protocol Basics," <<http://www.westlaw.com>>, 29 Juni 2008. Juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Anggoro Dhasananto, *Ibid.*

<sup>173</sup> "Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi," <<http://belindarosalina.wordpress.com>>.



**WIPO Gazette  
of International  
Marks**

Published by  
International Bureau

| I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS / REGISTROS<br>Nos 857 683 à / to / a 858 836   |   |
|--|---|
| <p>(181) 31.06.2005<br/>(182) 31.06.2005<br/>(183) 31.06.2005<br/>(184) 31.06.2005<br/>(185) 31.06.2005<br/>(186) 31.06.2005<br/>(187) 31.06.2005<br/>(188) 31.06.2005<br/>(189) 31.06.2005<br/>(190) 31.06.2005<br/>(191) 31.06.2005<br/>(192) 31.06.2005<br/>(193) 31.06.2005<br/>(194) 31.06.2005<br/>(195) 31.06.2005<br/>(196) 31.06.2005<br/>(197) 31.06.2005<br/>(198) 31.06.2005<br/>(199) 31.06.2005<br/>(200) 31.06.2005</p> | <p><b>BOBINE</b></p> <p><b>SIKAGRIND</b></p> <p><b>YUANSHENG</b></p> <p><b>DAVIDOFF</b></p> |

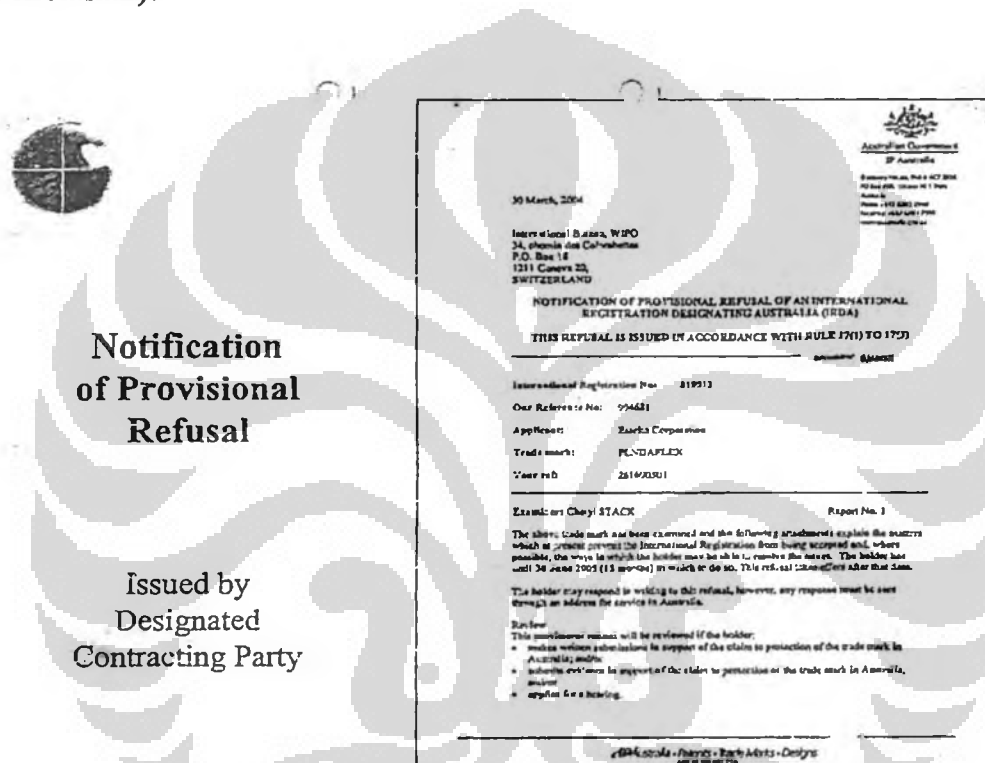
Masing-masing Negara tujuan akan memeriksa *International Registration* berdasarkan Undang-Undang Mereknya masing-masing. Apabila ada keberatan atau oposisi maka Negara tujuan akan memberi tahu IB yang akan menyampaikan kepada Pemegang Merek. Selanjutnya penyelesaian akan diteruskan dengan melalui bantuan agen merek lokal. Berdasarkan *Madrid Protocol*, Kantor Merek harus mengeluarkan penolakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pilihan perpanjangan 6 bulan.<sup>174</sup> Apabila tidak ada penolakan dalam 12 atau 18 bulan maka merek harus mendapatkan perlindungan. Biaya pendaftaran untuk lebih dari 3 kelas adalah US\$ 497 untuk merek hitam putih dan US\$699 untuk merek berwarna.<sup>175</sup> Biaya tambahan untuk masing-masing Negara tujuan adalah US\$ 55 kecuali Negara tujuan menentukan biaya sendiri yang tentunya tidak boleh melebihi biaya pendaftaran langsung ke Negara tersebut. Untuk kelas barang dan

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Anggoro Dhasananto, *ibid.*, "Hal ini didukung oleh prinsip "no news good news" yang berarti apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada kabar dari *International Bureau*, maka secara otomatis aplikasi pendaftaran merek tersebut harus dinyatakan diterima oleh WIPO sebagai *International Bureau* yang mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak."

<sup>175</sup> "Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi," <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, 4 Mei 2008.

jasa yang didaftarkan lebih dari 3 maka masing-masing kelas lebihnya akan dikenakan US\$ 55.<sup>176</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, pemegang hak atas pendaftaran internasional dapat menunjuk negara peserta lainnya sebagai tujuan pendaftaran merek (*Designation Country*). Tiap negara peserta yang dituju dalam aplikasi internasional atau dalam tujuan selanjutnya akan menguji permintaan perluasan perlindungan aplikasi lokal berdasarkan hukumnya. Contoh 4 (Dokumen Penolakan):



*Madrid Protocol* juga memberikan kewenangan bagi Kantor Merek untuk melakukan hal-hal sehubungan dengan keterlibatan Kantor Merek negara tempat pendaftaran dilakukan untuk menerapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembiayaan.

<sup>176</sup> *Ibid.*, "Biaya ini merupakan biaya yang masuk ke *International Bureau* (IB) sebagai *fee* untuk mengurus dokumen-dokumen. Selain itu, terdapat pula *individual fees* merupakan biaya yang ditentukan oleh Kantor Merek masing-masing negara tujuan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih besar dari biaya yang dikenakan apabila aplikasi diproses melalui jalur nasional."

Berdasarkan isi pasal 8 *Madrid Protocol* Kantor Merek diberikan kewenangan untuk dapat menentukan, berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, dan mengumpulkan untuk keuntungannya sendiri, biaya yang dibutuhkan dari pemohon pendaftaran internasional atau dari pemegang hak atas pendaftaran internasional dalam hubungan dengan pengajuan aplikasi internasional atau perpanjangan pendaftaran internasional, namun biaya-biaya tersebut jumlahnya tidak boleh lebih dari biaya pendaftaran melalui jalur nasional. Biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Basic fee*;
2. Biaya tambahan (*supplementary fee*) untuk tiap kelas dalam klasifikasi internasional, melebihi tiga, barang atau jasa yang diajukan oleh merek;
3. Biaya pelengkap (*complementary fee*) untuk tiap permintaan perluasan perlindungan berdasarkan pasal 3 *ter*.

*Madrid Protocol* memiliki prinsip ketergantungan pada pendaftaran di negara asal, oleh karena pada 5 (lima) tahun pertama mengikuti pada tanggal efektif dari pendaftaran internasional, keberlakuan dan cakupan pendaftaran di negara lain akan tergantung pada nasib dari permohonan atau pendaftaran di negara asal.<sup>177</sup> Sebagai contoh apabila 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 *Madrid Protocol*.<sup>178</sup> 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*. Pendaftaran baru dapat menjadi independen apabila telah melewati masa 5 (lima) tahun. Namun apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh *central attack* tersebut,

---

<sup>177</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 2006, Article 6. Wawancara dengan Bpk. Anggoro Dhasananto, *ibid.*, "problem sentral (*central attack*); adanya prinsip ketergantungan pada pendaftaran di negara asal yang dapat menimbulkan problem sentral karena dipengaruhi oleh terhambatnya proses pendaftaran di Negara asal, maka akan mempengaruhi pendaftaran pada Negara lainnya."

<sup>178</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 2006, Article 5(2).

akan diberikan kesempatan untuk melakukan transformasi dimana diijinkan untuk mentransformasi pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional.<sup>179</sup> Tentunya dengan sistem ketergantungan ini maka akan merugikan pemilik merek apabila pendaftaran merek di Negara asal mengalami hambatan karena berdampak pada Negara-negara lainnya.

### 3.2. Sistem Pengaturan Merek di Negara Anggota Madrid Protocol

#### 1. AMERIKA SERIKAT<sup>180</sup>

Sejarah masuknya Amerika Serikat sebagai anggota konvensi internasional *Madrid Protocol* sangat berliku-liku. Meskipun rencana ratifikasi ini mendapatkan dukungan kuat dari pemegang Hak Kekayaan Intelektual, namun tetap saja ditemukan rintangan, baik dari dalam pemerintahan Amerika Serikat sendiri maupun opini dari pihak luar.<sup>181</sup> Bahkan harmonisasi sistem pendaftaran merek ini menimbulkan efek sebagai berikut: *“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.”* Setelah melalui masa pengkajian selama hampir 9(sembilan) tahun, akhirnya pada tanggal 2 November 2003 Amerika Serikat meratifikasi Madrid Protocol.<sup>182</sup>

<sup>179</sup> *Ibid.*, Article 9<sup>quinquies</sup>.

<sup>180</sup> “Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks,” <<http://www.wipo.int/madrid>>, 30 Juni 2008:

1. *In accordance with Art. 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry of the 18 month time limit.*
2. *In accordance with Art. 8(7)a of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee, an individual fee.*

<sup>181</sup> “Update on Madrid Protocol: Are We There Yet,” <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007.

<sup>182</sup> “Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks,” <<http://www.wipo.int/madrid>>, 30 Juni 2008.

Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam aturan *Madrid Protocol* dimana pemohon dari Amerika Serikat mengajukan permohonan pendaftaran internasional yang berdasarkan atas aplikasi yang berasal dari Amerika Serikat dimana aplikasi internasional tersebut akan memuat negara-negara yang ditunjuk sebagai wilayah perluasan perlindungan suatu merek.<sup>183</sup> Selayaknya persyaratan yang ditetapkan oleh sistem *Madrid protocol*, maka USPTO harus menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang dimuat pada aplikasi internasional yang dikirimkan kepada *International Bureau* adalah sama dengan keterangan-keterangan yang ada pada *basic application* yang diajukan di Amerika Serikat.<sup>184</sup> Prosedur selanjutnya mengikuti aturan-aturan pendaftaran internasional untuk merek berdasarkan konvensi internasional *Madrid Protocol*.

Berdasarkan data WIPO tahun 2006, Amerika Serikat menduduki 5 besar negara tujuan bagi pendaftaran merek internasional melalui sistem Madrid Protocol. Menurut WIPO hal ini menunjukkan adanya peningkatan perdagangan asing di negara tersebut dan juga harapan untuk terus aktif di bidang perdagangan di Amerika Serikat.<sup>185</sup>

## 2. JEPANG<sup>186</sup>

Jepang menjadi anggota *Madrid Protocol* sejak tanggal 14 Maret 2000. Dengan sistem pengajuan aplikasi pendaftaran berdasarkan *Madrid Protocol*, para pebisnis dapat menikmati sejumlah keuntungan dibandingkan dengan pengajuan aplikasi langsung ke kantor merek negara-negara yang dituju. Beberapa

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> Tove Iren S. Gerhardsen, "Record Global Trademark Filings in 2006; China Tops Designations," <<http://www.ip-watch.org>>, 30 Juni 2008.

<sup>186</sup> "Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks," <<http://www.wipo.int/madrid>>, 30 Juni 2008:

1. *In accordance with Art. 8(7)a of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee, an individual fee.*
2. *In accordance with Art. 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months.*

keuntungan yang dimaksud termasuk kemudahan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen, penyederhanaan pengaturan hak-hak, biaya pendaftaran yang lebih rendah, hasil pengujian yang bisa didapatkan lebih cepat, dan perluasan perlindungan ke negara tujuan selanjutnya.<sup>187</sup>

Di awal pemberlakuannya efek yang dimunculkan adalah sebagai berikut: *“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.”*<sup>188</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, *Madrid Protocol* memberikan dampak signifikan bagi pendaftaran merek secara nasional di Jepang. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem *Madrid Protocol* yang merupakan cara efektif untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas merek.<sup>189</sup>

Sebelum efektif diberlakukan, telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu yang terdiri dari akademisi, praktisi di bidang HKI di Jepang dan Advokat dan juga pihak dari *Japan Intellectual Property Association (JIPA)*.<sup>190</sup> Sistem *“central attack”* mendapat perhatian dalam pengkajian.<sup>191</sup> Dimana terdapat ketergantungan dalam jangka waktu tertentu antara aplikasi nasional dan internasional, dikarenakan apabila terjadi hambatan atas pendaftaran suatu merek di tingkat nasional maka hal tersebut juga akan mempengaruhi proses pendaftaran di tingkat internasional.<sup>192</sup> Menghadapi kekhawatiran ini, dalam seminar-seminar yang diadakan oleh *Japan Patent Office (JPO)* ditekankan bahwa terjadinya *“central attack”* sangat jarang sekali terjadi di Jepang sehingga kekhawatiran atas

<sup>187</sup> “3 problems facing Japanese Users in Using the Madrid Protocol System,” <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007.

<sup>188</sup> “Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi,” *ibid.* Tove Iren S. Gerhardsen, *ibid.*, berdasarkan data WIPO Jepang termasuk salah satu negara yang diminati sebagai *designation country*.

<sup>189</sup> Satoru ARAI, “Japanese Trademark Law”, <<http://www.taniabe.co.jp>>, 29 Juni 2008.

<sup>190</sup> “3 problems facing Japanese Users in Using the Madrid Protocol System,” *ibid.*, “Pengkajian atas penerapan sistem Madrid Protocol di Jepang menggunakan *questionnaire*, wawancara, dan diskusi dengan komite pengkaji.”

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*



terjadinya “*central attack*” pada suatu pendaftaran merek menggunakan sistem *Madrid Protocol* tidak perlu terjadi.<sup>193</sup> Berdasarkan data statistik WIPO, proporsi jumlah aplikasi internasional yang diajukan diluar negeri oleh pemohon dari Jepang masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya.<sup>194</sup> Dapat kita asumsikan bahwa hal ini disebabkan oleh latar belakang keadaan atau permasalahan spesifik yang ada di Jepang. Pada saat yang bersamaan, sangatlah penting bagi Jepang untuk mempertimbangkan penggunaan sistem *Madrid Protocol* di Jepang dan memperkenankan pebisnis di Jepang untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *Madrid Protocol*.

Dalam pengkajiannya ditekankan bahwa para penggunaan sistem pendaftaran internasional *Madrid Protocol* akan lebih menguntungkan apabila semakin banyak negara-negara lain yang juga menjadi anggota dari konvensi internasional ini. Dalam hal ini ditekankan terutama bagi negara-negara di Asia. Hasil pengkajian merekomendasikan bahwa keuntungan *Madrid Protocol* akan semakin dapat dinikmati apabila negara-negara Asia lainnya ikut menjadi anggota *Madrid Protocol*.<sup>195</sup>

Dari hasil sosialisasi dan pengkajian atas penerapan sistem pendaftaran internasional *Madrid Protocol* di Jepang, beberapa hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan para pengguna tentang ketentuan prosedur pendaftaran.<sup>196</sup>

Mengatasi hal ini, maka JPO aktif mengadakan seminar-seminar sebagai saran sosialisasi sistem *Madrid Protocol*. Seminar-seminar tersebut tidak hanya menjelaskan tentang sistem *Madrid Protocol* namun peserta seminar juga

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.* Berdasarkan data *World Intellectual Property Organization* (WIPO), jumlah pendaftaran internasional yang diajukan di Jepang terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan angka 8 %, Data tahun 2004 mencapai angka 148,1 % dan meningkat hingga 191,4 % pada tahun 2005. Pada tahun 2005 tersebut, Jepang menduduki rangking 11 untuk kategori negara tujuan pendaftaran pendaftaran internasional.

<sup>195</sup> “3 problems facing Japanese Users in Using the *Madrid Protocol* System, *ibid.*”

<sup>196</sup> Berdasarkan penelitian awal dengan menggunakan *domestic questionnaire* menunjukkan bahwa sejumlah 53, 2 % perusahaan-perusahaan di Jepang belum pernah menggunakan sistem pendaftaran internasional *Madrid Protocol*.

diperkenalkan pada bentuk-bentuk notifikasi yang dikeluarkan oleh *International Bureau* atau Kantor Merek di negara tujuan setelah diajukannya permohonan aplikasi internasional, contoh respon dan aplikasi internasional yang telah berhasil didaftarkan.

2. Harga pendaftaran melalui sistem *Madrid Protocol* yang tinggi.

Berdasarkan survey yang dilakukan tim pengkaji, ternyata didapatkan bahwa bagi sebagian pemohon harga pendaftaran melalui sistem *Madrid Protocol* terlalu mahal.<sup>197</sup>

Sesuai dengan ketentuan pada *Madrid Protocol*, maka pendaftaran atas suatu merek akan diterima apabila tidak adanya pemberitahuan penolakan dalam jangka waktu 12 atau 18 bulan. Berkaitan dengan pembayaran biaya pendaftaran, sejumlah biaya pun akan disetorkan dalam satuan kurs *Swiss Franc* kepada WIPO. Berkaitan dengan hal tersebut, pengguna *Madrid Protocol* di Jepang menanggapi adanya biaya-biaya tambahan yang akan dikenakan pada saat *official fee* tersebut disetorkan kepada JPO sebagai kantor merek asal (*Office Origin*).<sup>198</sup>

3. SINGAPURA<sup>199</sup>

Singapura harus melalui waktu 4 tahun untuk mengkaji keuntungan atau kerugian bagi Singapura sebelum akhirnya meratifikasi *Madrid Protocol* pada

<sup>197</sup> "3 problems facing Japanese Users in Using the Madrid Protocol System, *op.cit.*

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> "Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks," <<http://www.wipo.int/madrid>>, 30 Juni 2008:

1. *In accordance with Art. 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry of the 18 month time limit.*
2. *In accordance with Art. 8(7)a of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee, an individual fee.*

tanggal 31 Oktober 2000.<sup>200</sup> Hal ini harus dilakukan karena masuknya sistem *Madrid Protocol* akan berdampak pada aturan hukum atas pengaturan merek di negara tersebut, amandemen pada *Trademarks Act* dan pemberlakuan *Trademarks (International Registration) Rules 2000*, juga penentuan formulir dan biaya.

Demi pencapaian maksimal dalam pengkajian, negara Singapura melakukan pula pelatihan-pelatihan bagi pegawai-pegawai *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)* dan juga para Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan pemilik merek yang berada di Singapura.<sup>201</sup> Pelatihan tersebut dilakukan bekerja sama dengan pihak WIPO di Geneva dan juga melakukan kunjungan belajar ke *Swiss Federal Institute of Intellectual Property* di Bern dan juga *UK Patent Office* di Wales.

Proses pengkajian dibarengi dengan sosialisasi pemberlakuan *Madrid Protocol*. Sosialisasi ini dilakukan melalui pemberitaan pada jurnal-jurnal merek yang beredar di negara tersebut, pemberitaan yang diterbitkan pada situs IPOS dan pemberitaan pers melalui surat kabar.

Di awal pemberlakuannya *Madrid Team* ini beranggotakan 1 *legal officer*, 2 pemeriksa merek dan 2 *support staff* yang dalam perkembangannya hingga tahun 2007 menjadi 1 *legal officer*, 9 pemeriksa merek dan 4 *support staff*.<sup>202</sup> Selain itu, disertai pula dengan adanya peningkatan jumlah pendaftaran internasional di Singapura dari sejak pertama kali negara tersebut masuk menjadi anggota *Madrid Protocol*.

Dalam penyesuaiannya, Singapura melakukan pendataan ulang atas pendaftaran nasional untuk pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan kepemilikan dan lain-lain. Beberapa kesulitan yang dihadapi sehubungan dengan

---

<sup>200</sup>Louis Chan, "Preparing for Accession to, and Implementation of, the Madrid System: The Experience of Singapore," (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefit and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.

<sup>201</sup>*Ibid.*, "peserta pelatihan adalah *International Registrations Division, Customer Service Officers* dan juga *General Staff*. Sedangkan training bagi Konsultan HKI dan pemilik merek diselenggarakan dengan mengadakan Workshop dengan pembicara dari WIPO dan IPOS serta adanya sesi Tanya jawab bagi para konsultan sehubungan dengan peratifikasian konvensi internasional *Madrid Protocol*."

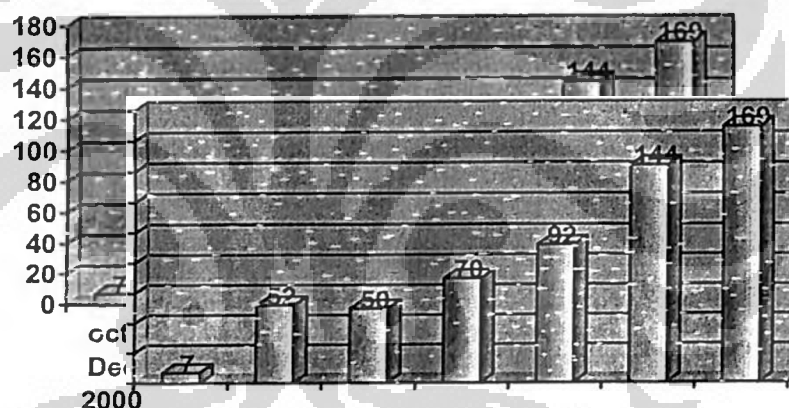
<sup>202</sup> *Ibid.*

pengintegrasian data berdasarkan *database* IPOS adalah sehubungan dengan sistem *single class vs. multi class*, penggunaan formulir-formulir yang berbeda dan juga kesulitan yang muncul adalah dikarenakan adanya perbedaan persyaratan pendaftaran merek. Selain itu, penyesuaian dilakukan pula atas notifikasi-notifikasi yang diterima dari *International Bureau*.

Hasil pengkajian menunjukkan *feedback* dari para pengguna *Madrid Protocol* di Singapura ditunjukkan dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk menginformasikan kepada para agen;
2. Batasan-batasan yang diberikan oleh sistem tersebut, seperti persyaratan *basic application/registration; centrak attack* dan masih sedikitnya negara-negara ASEAN lainnya yang merupakan anggota *Madrid Protocol*.

**Tabel 5.**  
*Chart "No. of International Applications Originating From Singapore (31 October 2000 to 31 December 2006)*



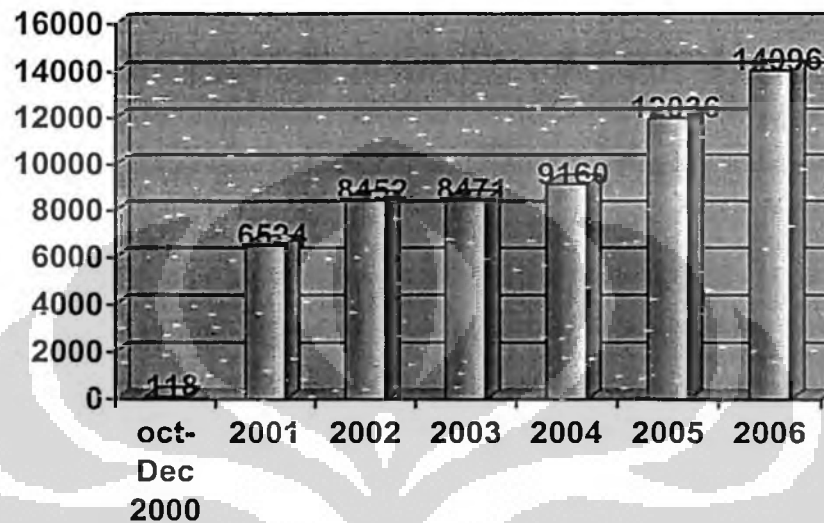
Sumber: Louis Chan, *op.cit.*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari periode tahun 2000 hingga tahun 2006 jumlah aplikasi pendaftaran internasional di bidang merek yang berasal dari negara Singapura terus meningkat. Hal ini menunjukkan, adanya keberhasilan Pemerintah Singapura dalam usaha memperbaiki sistem pengaturan merek di dalam negeri dengan meratifikasi Konvensi Internasional *Madrid Protocol*. Selain itu, peningkatan ini didasari pula oleh giatnya para produsen di Singapura untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri, sehingga para pebisnis

di negara tersebut, semakin aktif untuk menggunakan *Madrid Protocol*, guna melindungi peredaran barang atau jasa mereka di luar negeri.

Tabel 6.

*Chart "No. of International Registrations Designating Singapore (by no. of classes) (31 October 2000 to 31 December 2006)*



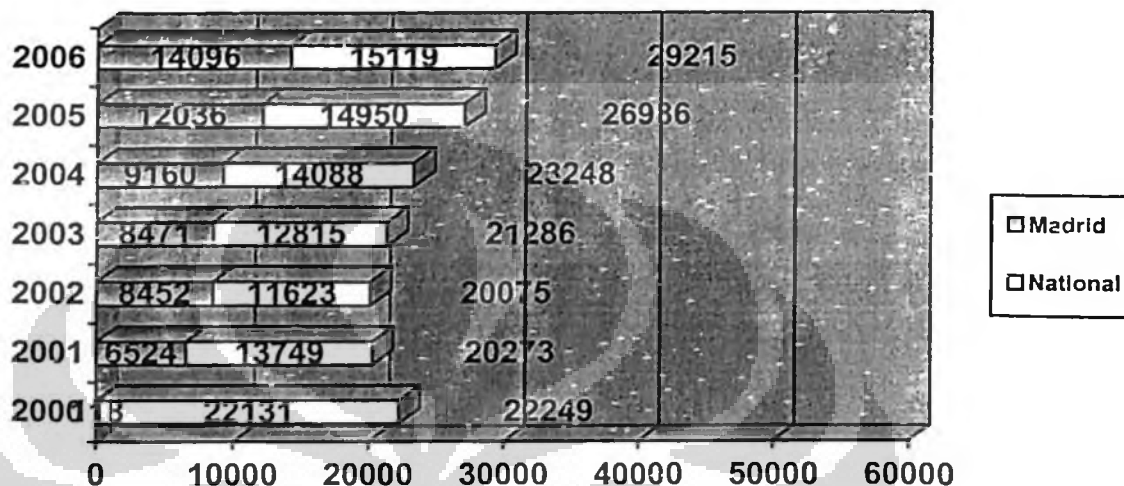
Sumber: Louis Chan, *op.cit.*

Begitu pula dengan jumlah aplikasi pendaftaran merek secara internasional dengan negara tujuan Singapura. Dapat dilihat pada *chart* di atas, di tahun 2000 saat baru diratifikaisnya *Madrid Protocol*, jumlah aplikasi yang masuk ke Singapura hanya berjumlah 118 aplikasi hingga di tahun 2006 mencapai 14096 aplikasi. Peningkatan signifikan terlihat pada periode tahun 2004 menuju tahun 2005. Singapura memang saat ini menjadi salah satu pusat bisnis dan hiburan yang sangat digemari di Asia Tenggara. Hal ini tentunya membuat para investor tertarik untuk memasarkan produk-produk mereka di negara singa tersebut karena efek pasar yang dirasa sangat potensial untuk meraih keuntungan. Untuk itu, terhadap produk-produknya diperlukan proteksi bagi merek yang mereka miliki dan tercantum pada aneka produk tersebut. Sehingga, peratifikasian *Madrid Protocol* oleh negara Singapura menjadi efektif baik bagi produsen di dalam maupun dari luar negeri, karena aktifnya perputaran perdagangan internasional di negara tersebut yang membutuhkan suatu dukungan pengaturan merek yang

sifatnya global dan kebutuhan tersebut telah terpenuhi oleh kehadiran *Madrid Protocol* sebagai sistem pendaftaran merek yang berlaku secara internasional.

Tabel 7.

Chart "No. of National and Madrid Applications Received (by no. of classes) (1 January 2000 to 31 December 2006)



Sumber: Louis Chan, *op.cit.*

Setelah dilakukan perbandingan antara jumlah aplikasi yang didaftarkan secara nasional dan internasional di negara Singapura, maka dari data yang didapat, untuk periode tahun 2000 hingga 2006, aplikasi nasional masih mengungguli jumlah aplikasi internasional. Namun bila dicermati, dari tahun ke tahun, jumlah aplikasi internasional terus meningkat dan mendekati angka jumlah aplikasi pendaftaran merek secara nasional.

#### 4. CINA<sup>203</sup>

Negara Cina melakukan kajian atas Madrid Protocol selama 3 (tiga) tahun<sup>204</sup> dan akhirnya meratifikasi konvensi internasional *Madrid Protocol* sejak tanggal 1 Desember 1995.<sup>205</sup> Keikutsertaan negara ini ternyata memberikan hasil yang sangat maksimal bagi angka pendaftaran merek. Berdasarkan data dari *State Administration of Industry and Commerce* (SAIC) pada tahun 2004 menunjukkan jumlah pendaftaran merek yang dilakukan oleh perusahaan asing di Cina melampaui angka 60,000 dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 29,82% dibandingkan tahun 2003.<sup>206</sup> Pada tahun 2005 yang lalu pun, Cina menjadi salah satu negara tujuan pendaftaran merek secara internasional yang cukup diminati bagi para anggota Madrid Protocol.<sup>207</sup> Atas jumlah yang sangat memuaskan ini, SAIC pun mengatakan peningkatan jumlah pendaftaran aplikasi merek menunjukkan kepercayaan perusahaan-perusahaan asing atas sistem pengaturan merek yang berlaku di Cina, perlindungan merek dan juga lingkungan pasar.<sup>208</sup> Bagi pengusaha di negara Cina keikutsertaan negara ini sebagai anggota

<sup>203</sup> "Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks," <<http://www.wipo.int/madrid>>, 30 Juni 2008:

1. Not applicable to either the Hong Kong Special Administrative Region or the Macau Special Administrative Region.
2. *In accordance with Art. 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry of the 18 month time limit.*
3. *In accordance with Art. 8(7)a of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee, an individual fee.*

<sup>204</sup> Soewantin Oemar, "Untung Rugi Masuk Madrid Protocol," *Bisnis Indonesia* (2 Mei 2007).

<sup>205</sup> "Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks," <<http://www.wipo.int/madrid>>, 30 Juni 2008

<sup>206</sup> "SAIC: Foreign companies' trademark application in China increases rapidly," <<http://www.ipr.gov.cn>>, 30 Juni 2008.

<sup>207</sup> *Ibid.* "China leads developing countries in trademark applications," <<http://www.chinadaily.com.cn>>, 30 Juni 2008. Tove Iren S. Gerhardsen, *ibid.*, "berdasarkan data WIPO tahun 2006, jumlah pendaftaran untuk Cina sebagai *designation country* mencapai 15.801 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 16,4% dari tahun sebelumnya."

<sup>208</sup> *Ibid.*

*Madrid Protocol* secara umum dinilai sangat positif dan menguntungkan, hal ini dilatarbelakangi aktifnya para pengusaha Cina untuk memproduksi barang dan mengekspor nya ke negara-negara lain yang juga anggota *Madrid Protocol*.<sup>209</sup> Jadi justru dengan *Madrid Protocol* (tanpa melihat kelemahan sistem ini) Cina lebih diuntungkan karena secara sekaligus dia bisa mendapatkan biaya murah untuk mendistribusikan barangnya dia dengan melekatkan merek mereka sendiri.<sup>210</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2005 pihak *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengumumkan bahwa dengan jumlah pendaftaran sebanyak 1.334 aplikasi Cina memimpin di urutan teratas dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 30,6 % dari tahun sebelumnya.<sup>211</sup> Peningkatan ini terus berlanjut hingga ke tahun 2006 dimana menurut data WIPO Cina terus menempati urutan teratas angka pendaftaran internasional di bidang merek.<sup>212</sup>

Selain melihat kepada keempat negara yang telah meratifikasi sistem *Madrid Protocol* di atas, perlu pula kita melihat apa alasan negara-negara yang belum meratifikasi konvensi internasional tersebut. 2 (dua) negara yang disoroti disini adalah Malaysia dan New Zealand. Pada pertemuan APAA tahun 2004, dalam laporannya Malaysia menyatakan bahwa:

*“ Malaysia is not a member of the Madrid Protocol and does not have any plans to adopt the Madrid 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 is domiciled or is a national of any of the member countries. In any event, we do not foresee any significant changes by 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 mark agents will not be available to Malaysian trade mark*

<sup>209</sup> “Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi,” <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, 4 Mei 2008.

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> “China leads developing countries in trademark applications,” *op.cit.*

<sup>212</sup> Tove Iren S. Gerhardsen, *ibid.*



*agents via the Madrid International Filing System as Malaysia is not a member of the Protocol.*"<sup>213</sup>

Sesuai dengan pernyataan dari negara Malaysia di atas, bagi negara Malaysia peratifikasian Madrid Protocol belum mendapatkan perhatian khusus bagi negara tersebut. Dikarenakan salah satu pertimbangannya adalah dirasa tidak akan didapatkan hasil yang maksimal berkenaan dengan peratifikasian tersebut oleh karena beberapa negara anggotanya bukanlah negara tujuan para pengeskor di Malaysia. Sebagai contoh Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat sebagai negara dengan pasar potensial tersebut, bukanlah menjadi negara tujuan untuk melakukan ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh produsen-produsen Malaysia. Selain itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

|              | Applications |              | Total         | Registration |              | Total        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|              | Local        | Overseas     |               | Local        | Overseas     |              |
| Jan.         | 672          | 677          | 1,349         | 151          | 548          | 699          |
| Feb.         | 426          | 570          | 996           | 114          | 516          | 630          |
| Mar.         | 641          | 670          | 1,311         | 158          | 571          | 729          |
| Apr.         | 717          | 720          | 1,437         | 261          | 647          | 908          |
| May          | 644          | 809          | 1,453         | 336          | 960          | 1,296        |
| Jun.         | 663          | 749          | 1,412         | 285          | 955          | 1,240        |
| Jul.         | 747          | 933          | 1,680         | 303          | 910          | 1,213        |
| Aug.         | 786          | 820          | 1,606         | 313          | 835          | 1,148        |
| <b>Total</b> | <b>5,296</b> | <b>5,948</b> | <b>11,244</b> | <b>1,921</b> | <b>5,942</b> | <b>7,863</b> |

Sumber: Asian Patent Attorneys Association, APAA News No. 31 July, 2004, <<http://www.apaaonline.org>>, 23 Juni 2006.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pendaftaran merek dari luar negeri yang didaftarkan setiap tahunnya lebih mendominasi dibandingkan pendaftaran merek lokal. Selanjutnya, bagi negara New Zealand, peratifikasian *Madrid Protocol* belum dikategorikan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak dan bahkan belum dapat diprediksi kapan akan dilakukan. Melalui laporan dari negara New Zealand disebutkan bahwa:

<sup>213</sup> Asian Patent Attorneys Association, APAA News No. 31 July, 2004, <<http://www.apaaonline.org>>, 23 Juni 2006.

*"There have been no substantial developments with respect to New Zealand adopting the Madrid Protocol. Currently, the Ministry of Economic Development is conducting preliminary research into the benefits of New Zealand acceding to the Protocol. There is still no clear timetable for adopting the Protocol, though it is expected New Zealand will adopt it in due course."*<sup>214</sup>

### **3.3. Perbandingan Antara Sistem Pengaturan Merek di dalam *Madrid Protocol* dengan Pengaturan Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001**

Dalam rangka menyongsong rencana ratifikasi konvensi internasional *Madrid Protocol* saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya mengharmonisasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan *Madrid System*, yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan *Madrid Protocol*.<sup>215</sup> Harmonisasi tersebut merupakan langkah awal bagi pemerintah Indonesia untuk bergabung ke dalam *Madrid Protocol* dikarenakan latar belakang dari adanya beberapa poin penting yang belum sinkron antara Undang-undang Merek dan *Madrid System*. Beberapa perbedaan tersebut akan tampak pada uraian perbandingan antara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *Madrid Protocol* di bawah ini:

#### **I. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Konsep dasar pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah pengaturan merek di era perdagangan global yang sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.<sup>216</sup> Dengan diratifikasinya konvensi TRIPs mengakibatkan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di bidang merek harus terus-menerus disempurnakan, agar hasil yang dicapai dalam pengaturannya pun dapat mencapai hasil yang maksimal.

<sup>214</sup> Asian Patent Attorneys Association, APAA News No. 31 July, 2004, <<http://www.apaaonline.org>>, 23 Juni 2006.

<sup>215</sup> "Madrid System, perlindungan merek secara internasional," <<http://disperindag-jabar.go.id>>, 24 Maret 2008.

<sup>216</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, bagian menimbang.

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem *first to file*.<sup>217</sup> Berdasarkan sistem ini, pendaftar pertama atas suatu merek baik dagang jasa maupun kolektif<sup>218</sup> merupakan pihak yang diakui secara konstitutif oleh Negara sebagai pemegang hak atas merek. Sistem ini diberlakukan demi tercapainya kepastian hukum dalam pengaturan merek di Indonesia yaitu untuk menghindari itikad tidak baik yang muncul dari para pihak yang ingin mengambil keuntungan secara cuma-cuma dari suatu merek yang telah terdaftar. Terlebih lagi, apabila merek tersebut adalah suatu merek terkenal.<sup>219</sup> Eksistensi suatu merek terkenal seringkali memancing keinginan pihak lain untuk mengambil keuntungan. Hal ini tentunya selain didasari oleh adanya itikad tidak baik dari pihak yang bukan pemilik merek tersebut juga telah memasuki wilayah persaingan curang atau yang lazim disebut *unfair competition*.<sup>220</sup>

Bagi suatu merek yang akan didaftarkan di Indonesia, telah ada rambu-rambu yang wajib diperhatikan dengan seksama. Dimana pada pasal 4, 5 dan 6 tertera tentang aturan merek yang tidak dapat didaftar dan dapat ditolak pendaftarannya. Ketiga pasal ini menjadi panduan bagi para pemeriksa merek untuk melakukan pemeriksaan substantif, setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pemeriksaan formalitas atas kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Pendaftaran dapat dilakukan oleh pemilik merek itu sendiri, namun berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini, bagi pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Indonesia adalah wajib menggunakan kuasa yang merupakan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI.

---

<sup>217</sup> H. OK. Saidin, op.cit., hal. 363. Lihat Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1994, Article 16 about "Rights Conferred".

<sup>218</sup> H. OK. Saidin, *loc.cit.*, hal. 346.

<sup>219</sup> Lihat Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 6<sup>bis</sup> about "well-known marks" yang dipertegas dengan isi Pasal 16 (2) TRIPs.

<sup>220</sup> *Ibid.*, Article 10<sup>bis</sup> about "unfair competition". Bandingkan dengan definisi Persaingan usaha tidak sehat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam prosesnya, bagi suatu merek yang hendak didaftarkan, baik melalui jalur hak prioritas<sup>221</sup> ataupun non prioritas, yang telah melewati pemeriksaan formalitas dan substantif tersebut apabila tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak lain, maka merek tersebut pun akan mendapatkan sertifikat merek<sup>222</sup> yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang<sup>223</sup>, sedangkan dalam hal terdapat keberatan, maka dapat ditempuh jalur permohonan banding terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif tersebut. Sanggahan atas penolakan permohonan ditujukan kepada Komisi Banding Merek.<sup>224</sup> Apabila atas banding tersebut, Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dalam hal ini pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga.<sup>225</sup> Berdasarkan isi pasal 76, tertera bahwa gugatan atas pelanggaran merek yang dapat diajukan adalah berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>226</sup> Selain

<sup>221</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 1 no. 14, Pasal 11, Pasal 12. Lihat Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 4.

<sup>222</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *loc.cit.*, Pasal 27 (1): "dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Lihat Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1883, Article 6<sup>quarter</sup>.

<sup>223</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 28. Bandingkan dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Article 18 about "term of protection": "initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely."

<sup>224</sup> Tentang Komisi Banding Merek diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek. Lihat juga Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, cet.1, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), hal. 28.

<sup>225</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 31 (3).

<sup>226</sup> *Ibid.*, Pasal 79.

penyelesaian gugatan melalui jalur di atas, diatur pula jalur penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>227</sup>

Selama berlangsungnya proses persidangan, demi menghindari adanya kerugian yang lebih besar lagi oleh pihak yang merasa dirugikan, dapat diajukan permohonan penetapan sementara kepada hakim. Tentang penetapan sementara ini, diatur pula dalam TRIPs pasal 44 sebagai mekanisme untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang telah berlaku curang dan memiliki itikad tidak baik untuk menggunakan merek pihak lain.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur pula tentang mekanisme pengalihan hak atas merek yang dapat beralih atau dialihkan melalui:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>228</sup>

Atas adanya pengalihan hak ini, wajib dimintakan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Merek yang nantinya akan dikeluarkan suatu notifikasi pencatatan oleh Direktorat tersebut.<sup>229</sup> Hal yang sama pun berlaku terhadap perjanjian lisensi atas suatu merek. Terhadap perjanjian ini pun diwajibkan adanya pencatatan.<sup>230</sup> Dalam hal perjanjian tentang lisensi ini, undang-undang mengatur bahwa pemilik merek berwenang untuk menentukan apakah perjanjian lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif.<sup>231</sup>

Pengaturan tentang indikasi geografis dan indikasi asal pun tertuang pada undang-undang ini, dimana sebagai peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Indikasi Geografis yang

<sup>227</sup> *Ibid.*, Pasal 84.

<sup>228</sup> *Ibid.*, Pasal 40 (1).

<sup>229</sup> *Ibid.*, Pasal 40 (2).

<sup>230</sup> *Ibid.*, Pasal 43 (3).

<sup>231</sup> *Ibid.*, Pasal 1 (13), 43 – 48. Lihat Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parijo, *op.cit.*, hal. 82-102.

berisikan pengaturan yang lebih detail atas isi pasal 56 sampai dengan 60 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ini.<sup>232</sup>

Atas suatu merek yang telah terdaftar oleh pihak yang tidak berwenang diatur ketentuan tentang pembatalan<sup>233</sup> dan penghapusan<sup>234</sup> pendaftaran merek. Ketentuan yang membedakan kedua mekanisme ini adalah yaitu bagi mekanisme pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek dan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan<sup>235</sup>, sedangkan dalam mekanisme penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek, dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan<sup>236</sup>. Aturan tentang penghapusan ini pun dapat dikenakan dalam 2 (dua) kondisi, yaitu:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.<sup>237</sup>

Dalam situasi terdapat penyalahgunaan merek, maka pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk melakukan penyidikan adalah selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus

---

<sup>232</sup> Lihat Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 1994, Article 22-24 about "Geographical Indication".

<sup>233</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 68-72.

<sup>234</sup> *Ibid.*, Pasal 61-67.

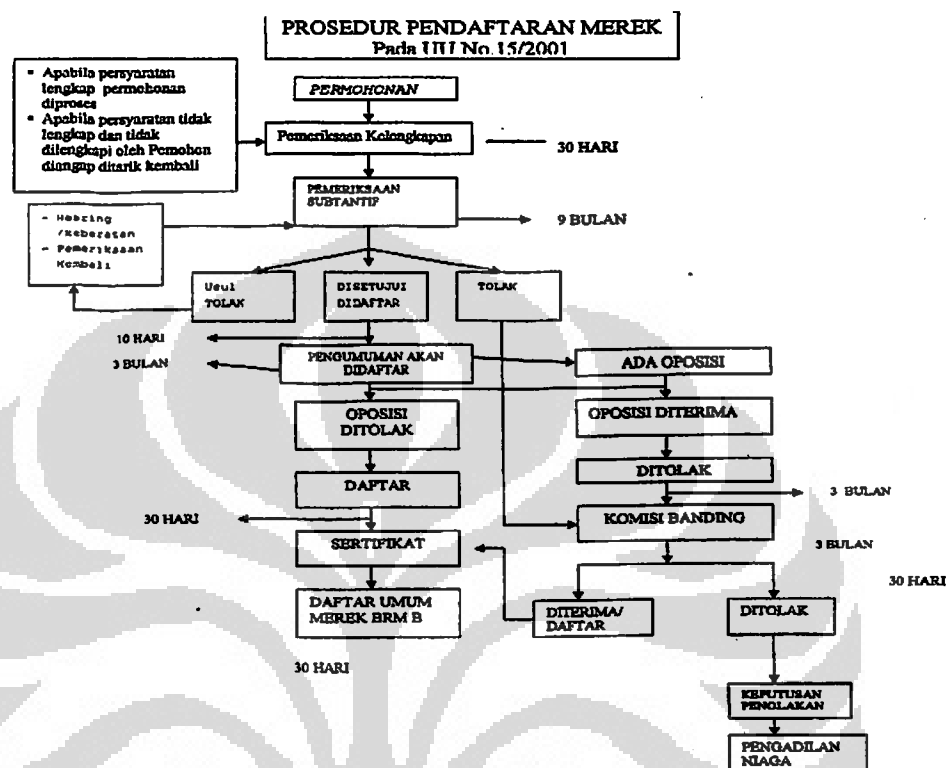
<sup>235</sup> *Ibid.*, Pasal 69 (1).

<sup>236</sup> *Ibid.*, Pasal 61 (1).

<sup>237</sup> *Ibid.*, Pasal 61 (2).

sebagai penyidik oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>238</sup>

Skema pendaftaran merek melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001:



## II. Madrid Protocol

Konsep dasar pelaksanaan *Madrid Protocol* jauh berbeda dengan yang ditemui dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu dengan melalui satu aplikasi merek akan didapatkan perlindungan hukum di negara-negara anggota *Madrid Protocol*, dimana aplikasi mereknya cukup diajukan di Kantor Merek setempat atau asal.<sup>239</sup> Konvensi internasional ini berisi 16 pasal dan di antara pasal-pasal itu yang cukup penting adalah pasal 2 sampai dengan pasal 9*sexies* yang antara lain mengatur tentang perlindungan melalui pendaftaran internasional, akibat secara teritorial, permintaan untuk perluasan

<sup>238</sup> *Ibid.*, Pasal 89.

<sup>239</sup> "Update on Madrid Protocol: Are We There Yet," <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007.

teritori. Selain itu, di dalam *Madrid Protocol* diatur pula tentang penolakan dan ketidakabsahan pendaftaran secara internasional, perpanjangan pendaftaran secara internasional, biaya-biaya dan pencatatan perubahan kepemilikan.<sup>240</sup>

Salah satu hal yang menjadi nilai plus dari penggunaan *Madrid Protocol* ini adalah pemohon pada negara anggota dapat mengajukan aplikasi pendaftaran merek internasional berdasarkan aplikasi atau pendaftaran yang diajukan pada Kantor Merek setempat di negaranya, dan menunjuk beberapa atau semua negara anggota *Madrid Protocol* sebagai negara yang menjadi tujuan untuk memperluas hak atas perlindungan merek tersebut. Beberapa keuntungan dari pendaftaran merek dengan berdasarkan atas ketentuan *Madrid Protocol* ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi tunggal, yang diajukan melalui Kantor Merek setempat, dengan dikenakan biaya pendaftaran hanya pada Kantor Merek tersebut, yang lantas menjadi dasar bagi pendaftaran di negara lainnya;
2. Pada saat perlindungan diperluas hingga di negara-negara tujuan, pendaftaran akan memiliki efek yang sama, dengan apabila pendaftaran tersebut dilakukan melalui pengajuan pendaftaran secara langsung di negara tujuan tersebut;
3. Tidak diperlukan penggunaan konsultan hukum sebagai kuasa hukum dari si pemohon, di tiap negara tujuan dalam hal pengurusan berkas-berkas pendaftaran;
4. Akan banyak sekali biaya yang terpengkas sebagai dampak dari dipersingkatnya sistem pendaftaran;
5. Mempercepat pemeriksaan di negara-negara tentunya, karena *Protocol* mewajibkan Kantor Merek setempat untuk mengeluarkan segala penolakan bagi aplikasi atas dasar *Madrid Protocol* dalam jangka waktu 18 bulan dari tanggal pengajuan pendaftaran;
6. Beberapa prosedur formal, seperti legalisasi dihapuskan;
7. Pusat lokasi untuk pengajuan dokumen mempengaruhi judul seperti penetapan atau *assignment*;

---

<sup>240</sup> Insan Budi Maulana, "Tuntaskan dulu 'PR' pemerintah," *Hukum Bisnis* (2 Mei 2007): B7.



8. Aplikasi tunggal untuk perpanjangan diproses melalui WIPO, sebagai pengganti pengajuan perpanjangan menggunakan multi aplikasi;
9. Perlindungan hukum atas penggunaan suatu merek dapat diperluas hingga ke negara lain setelah pendaftaran internasional terdaftar;
10. Apabila merek barang dan pemilik adalah sama, maka pendaftaran internasional dapat menggantikan pendaftaran nasional, sehingga si pemilik merek mendapatkan keuntungan dari pemusatan ketentuan perpanjangan *Madrid Protocol*.<sup>241</sup>

Di samping beberapa keuntungan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa hal yang dianggap sebagai kerugian dari penggunaan sistem pendaftaran merek dengan menggunakan sistem pendaftaran merek internasional *Madrid Protocol*, yaitu:

1. Pada poin 3 bagian keuntungan di atas, disebutkan bahwa tidak diperlukan lagi penggunaan konsultan hukum sebagai kuasa hukum si pemohon di negara tujuan pendaftaran, dalam hal pengurusan berkas-berkas pendaftaran. Hal tersebut sepertinya kurang tepat, karena pada dasarnya masih diperlukan kiprah konsultan hukum di tiap-tiap negara tujuan pendaftaran yang berfungsi dalam hal apabila muncul keberatan atas pendaftaran suatu merek;
2. Pengacara dan Konsultan HKI akan kehilangan pekerjaan karena hanya digunakan satu konsultan di negara asal, yang menangani pengajuan awal dan dapat melihat aplikasi selama proses pendaftaran berlangsung dengan catatan apabila tidak ada keberatan yang melibatkan konsultan hukum di negara asal tersebut;
3. Aplikasi dan pendaftaran atas dasar sistem *Madrid Protocol* tersebut hanya dapat ditetapkan bagi penerima yang berdomisili hukum di negara anggota *Madrid Protocol*;
4. Tidak semua prosedur formal untuk mengurus pendaftaran terpusat. Negara-negara secara individual dapat melanjutkan langkah-langkah lain yang diperlukan disamping perpanjangan (seperti deklarasi penggunaan) untuk mencegah pembatalan atas suatu pendaftaran;

---

<sup>241</sup> "Madrid Protocol: The Future is Finally Here," <<http://www.westlaw.com>>, diakses tanggal 2 Desember 2007.

5. Pada 5 (lima) tahun pertama, pendaftaran internasional tergantung pada hal-hal yang mendasari pendaftaran lokal, apabila pendaftaran lokal yang mendasari dibatalkan, maka pendaftaran internasional akan gagal kecuali pendaftaran tersebut dirubah menjadi pendaftaran individual atau pendaftaran langsung ke negara tujuan, yang akan memakan biaya lebih;
6. Identifikasi atas barang-barang atau aplikasi dari negara asal atau pendaftaran yang berdasarkan atas pendaftaran internasional. Apabila negara asal, mewajibkan adanya pembatasan atas definisi barang-barang, kemudian pembatasan tersebut akan dilewati pada pendaftaran internasional;
7. *Madrid Protocol* menyulitkan proses penelusuran hukum dan perizinan, untuk itu direkomendasikan bahwa penelusuran hukum bagi pendaftar di WIPO ditambahkan pada penelusuran hukum standar, dan hal itu kemungkinan dapat memakan waktu sekitar 8 (delapan) bulan bagi aplikasi yang bersangkutan kentara pada penelusuran hukum karena *claim priority* dan waktu pemrosesan;
8. Merek-merek yang didaftarkan berdasarkan *Madrid Protocol* tidak dapat diamandemen atau dirubah, jadi apabila suatu merek berubah agak melebihi waktu, akan sulit untuk mengurus pendaftaran, dimana di bawah pengajuan pendaftaran nasional sering dimungkinkan untuk melakukan amandemen atau perubahan untuk memperbaharui suatu merek.<sup>242</sup>

Dalam sistem *Madrid Protocol* diatur pula tentang cara melakukan oposisi terhadap aplikasi asal yang diajukan berdasarkan aturan *Madrid Protocol*. Namun, *Madrid Protocol* mewajibkan segala alasan sebagai dasar oposisi wajib dibuktikan dalam jangka waktu 7 bulan dimulai dari jangka waktu oposisi. Jadi pada prakteknya praktek oposisi untuk aplikasi berbasis *Madrid Protocol* akan dipersingkat.<sup>243</sup> Ini berarti mempersingkat periode untuk perpanjangan waktu untuk mengajukan oposisi dan pembatasan atas kesangupan untuk melakukan amandemen atau merubah segala alasan sebagai dasar oposisi apabila ditemukan

---

<sup>242</sup> "Madrid Protocol: The Future is Finally Here," <<http://www.westlaw.com>>, diakses tanggal 2 Desember 2007.

<sup>243</sup> *Madrid, Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, Article 5(2)(ii).

bukti baru setelah jangka waktu 7 (tujuh) bulan berakhir. Oposisi juga harus diajukan secara elektronik. Dan tidak ada kelonggaran waktu untuk memasukkan biaya pembenaran untuk oposisi apabila biaya yang dibayarkan salah. Jadi, prosedur formal sangat diutamakan dalam cara mengajukan oposisi pada sistem *Madrid Protocol*. Dilatarbelakangi atas penetapan waktu yang ketat sehubungan dengan aplikasi yang diajukan berdasarkan sistem *Madrid Protocol 2* (dua) bulan untuk memasukkan ke Biro Internasional, 18 (delapan belas) bulan untuk memeriksa atau menolak.

Perdebatan tentang *Madrid Protocol* bercabang 2 (dua). Pendapat pertama menyangkut atas penjelasan kepada pemilik merek tentang keuntungan dan kerugian penggunaan *Madrid System*. Pendapat kedua, adalah tentang usaha meyakinkan para praktisi tentang apa yang diharapkan dapat meningkat sehubungan dengan penerapan *Madrid System*.<sup>244</sup> Banyak hal yang dianggap sebagai kerugian dari penggunaan *Madrid System* ini.

3 (tiga) implikasi yang menjadi pertimbangan bagi suatu negara yang akan memasuki *Madrid System* adalah sebagai berikut:

1. Efek terhadap sistem pengaturan merek di negara tersebut;

Sistem pengaturan merek yang dijalankan oleh setiap negara akan terus terbuka dan akan semakin bersifat internasional dalam globalisasi perekonomian saat ini. Pemusatan akan dilakukan sehubungan dengan adanya peratifikasian konvensi internasional berdasarkan *Madrid System*, *Paris Convention* dan *TRIPs*. Peratifikasian konvensi ini tentunya diharapkan oleh negara-negara yang meratifikasi akan menaikkan jumlah pendaftaran dan penunjukkan pendaftaran merek, dengan alasan hal tersebut adalah mudah dan lebih murah.

2. Efek bagi industri nasional;

Industri dalam negeri akan meraih keuntungan dari sejumlah merek-merek asing yang masuk ke negaranya, karena biaya akan lebih menurun melalui penggunaan kantor mereka di negara yang dituju dan akan lebih dimungkinkan untuk meraih keuntungan dengan menggunakan sistem yang diatur didalam *Paris Convention* dan *TRIPs* sebagaimana juga keuntungan yang mungkin di dapat dari

---

<sup>244</sup> "Why the Madrid Protocol can benefit practitioners," <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007.

pengaturan sistem merek pada konvensi internasional *Madrid Protocol*. Prosedur formalitas akan lebih sederhana. Ringkasnya, dengan meratifikasi konvensi-konvensi internasional ini terdapat suatu kesempatan untuk meningkatkan atau membantu meningkatkan usaha internasionalisasi bisnis-bisnis yang ada.

### 3. Efek bagi praktisi di bidang merek.

Efek lainnya bagi para praktisi di bidang merek kemungkinan akan meningkatkan jumlah pertukaran di bidang merek. Pada dasarnya akan terdapat penurunan atas aplikasi yang diajukan melalui konsultan HAKI dalam negeri, tetapi di lain hal akan terjadi peningkatan jumlah aplikasi internasional, penunjukkan dari negara lain, oposisi, dan pembatalan (*cancellation*) untuk merek-merek yang tidak digunakan. Demikian pula, adanya konsultasi yang berhubungan dengan strategi dan penelusuran hukum juga diperkirakan akan mengalami peningkatan.<sup>245</sup>

Perubahan sistem pengaturan merek pada masing-masing negara yang menjadi menganut *Madrid Protocol* tentunya juga akan merubah proses bekerja para praktisi di bidang merek di dalam negara tersebut. Banyak pemohon yang akan berubah dari pengajuan aplikasi pada tiap-tiap negara menjadi pengajuan aplikasi langsung berdasarkan *Madrid Protocol* dan pada saat tersebutlah prosedur administratif dapat ditolak, namun tetap terdapat suatu kesempatan yang menjadi nilai tambah seperti telah dijelaskan.

Hal yang harus disadari dari suatu sistem pengaturan merek pada suatu negara adalah:

1. Berdasarkan pengaturan global, jumlah pendaftaran merek akan terus bertambah;
2. Perdagangan akan terus berkembang mencapai taraf internasional;
3. Bidang *Intellectual Property* akan terus berkembang;
4. Aplikasi pendaftaran merek berdasarkan *Madrid System* semakin maju perubahan dari sistem pengajuan aplikasi lokal menjadi pendaftaran merek secara internasional tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat;

---

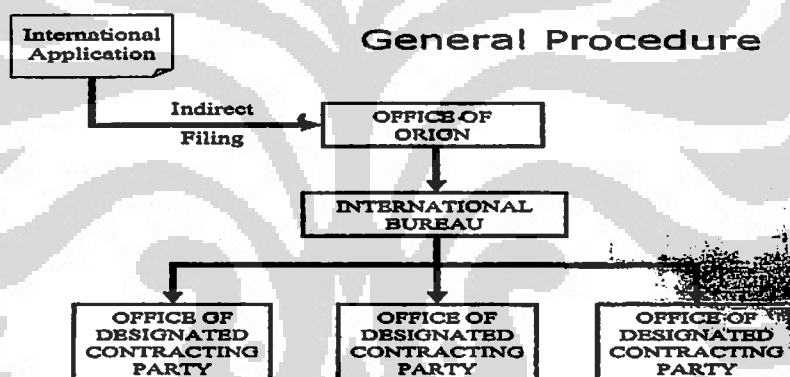
<sup>245</sup> *Ibid.*

5. *Madrid System* akan memfasilitasi pertukaran merek antar negara.<sup>246</sup>

Berdasarkan *Madrid Protocol (the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)*, perusahaan akan:

1. Bisa mendapatkan pendaftaran tunggal yang berlaku di semua anggota yang merupakan negara anggota Persekutuan Eropa (*European Union*) dan negara partisipan lainnya, dengan satu tanggal perpanjangan, melalui pengajuan satu aplikasi (dengan *World Intellectual Property Organization-WIPO*), dengan satu biaya, dalam satu bahasa; dan
2. Tidak diperlukan untuk melakukan pendaftaran di tiap-tiap negara anggota Persekutuan Eropa. *United State* dan *European Union* juga telah menyetujui ketentuan-ketentuan *Protocol* untuk suatu adil dan pemilihan formula yang wajar dimana negara-negara partisipan dapat membuat keputusan sehubungan dengan implementasi dari *Protocol*.<sup>247</sup>

Skema pendaftaran melalui *Madrid Protocol*:



<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> "Madrid Protocol: The Future is Finally Here," <<http://www.westlaw.com>>, 2 Desember 2007.

**BAB IV**  
**PERMASALAHAN MENDASAR DI BIDANG MEREK DI**  
**INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RENCANA AMANDEMEN**  
**UNDANG-UNDANG MEREK YANG MENGADOPSI KETENTUAN**  
**MADRID PROTOCOL**

**4.1. Analisa Sistem Pengaturan Merek di Indonesia dikaitkan dengan Rencana Ratifikasi *Madrid Protocol***

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi sorotan dan semakin penting dalam proses pembangunan nasional.<sup>248</sup> Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas sistem perlindungan HKI di tanah air dan lebih memberdayakan sistem HKI dalam proses pengalihan dan pengembangan teknologi serta peningkatan atau percepatan pertumbuhan ekonomi, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, seperti penyempurnaan perundang-undangan dan juga dengan peratifikasian beberapa konvensi internasional di bidang HKI.<sup>249</sup>

Dalam menghadapi situasi perekonomian dunia dimasa mendatang, tentunya negara Indonesia memerlukan suatu peningkatan bagi pelayanan dan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi, dimana ketiga hal ini tentunya perlu didukung pula oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek yang memadai. Berdasarkan sistem pengaturan merek yang berlaku di Indonesia saat ini, masih terdapat beberapa hal yang dirasa masih terbatas sehingga perlu untuk disempurnakan, disamping masih terdapat pula beberapa ketentuan yang belum sesuai pengaturannya dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Beberapa hal pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang memerlukan perubahan, baik yang bersifat penyempurnaan, penambahan dan penghapusan adalah sebagai berikut:

---

<sup>248</sup> Andi Matalatta, "Products Branding dan Hak Merek," (Makalah disampaikan pada seminar *Products Branding dan Hak Merek*, Jakarta, 13 Mei 2008)

<sup>249</sup> *Ibid.*

A. Perubahan yang bersifat penyempurnaan

1. Memperpendek jangka waktu pemeriksaan substantif untuk dapat mempersingkat jangka waktu pemeriksaan. Saat ini pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tertera pada pasal 18 (3) bahwa jangka waktu pemeriksaan substantif paling lama 9 (sembilan) bulan.<sup>250</sup> Selain itu, diperlukan pula adanya penyederhanaan prosedur dan proses pendaftaran, oleh karena dapat dicermati bahwa yang tercantum pada Undang-undang Merek saat ini terkesan rumit dan lama prosesnya.
2. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 saat ini tidak hanya mengatur tentang merek saja melainkan juga Indikasi Geografis. Namun, pada pasal 2 tertera bahwa pengaturan dalam Undang-undang ini hanya meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Untuk itu pasal ini perlu disempurnakan. Dengan memasukkan Indikasi Geografis di dalam ketentuan tentang ruang lingkup pengaturan.
3. Pada pasal 8 diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan, dimana disebutkan bahwa untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan<sup>251</sup>, atau yang lazim disebut dengan *Multiple Class Application*. Ketentuan ini bertentangan dengan fakta di lapangan, dimana bentuk permohonan yang lazim digunakan adalah untuk satu permohonan hanya tertera 1 (satu) kelas saja, atau yang lazim disebut dengan *Single Class Application*.<sup>252</sup> Mekanisme ini digunakan sebagai alasan kepraktisan.<sup>253</sup> Oleh karena, meskipun tidak dilarang di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai penggunaan *Multiple Class Application*, namun banyak faktor yang membuat penggunaan *Multiple Class Application* ini menjadi tidak praktis dan cenderung mempersulit baik bagi para pemeriksa pada Direktorat

---

<sup>250</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15, *op. cit.*, pasal 18 (3).

<sup>251</sup> *Ibid.*, pasal 8.

<sup>252</sup> Ceramah dengan topik tentang "Praktek Penentuan Klasifikasi Barang/Jasa Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan *Nice Agreement* di Indonesia", pembicara Bpk. Anggoro Dasananto, Kasubdit Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Mei 2008 bertempat di Bella Rosa Gallery, Kemang, Jakarta.

<sup>253</sup> *Ibid.*

Merek dan pada akhirnya bagi para Konsultan HKI yang mengajukan permohonan tersebut.<sup>254</sup> Sebagai perumpamaan, apabila beberapa kelas barang pada *Multiple Class Application* ditolak, maka konsekuensinya permohonan merek bagi seluruh barang atau jasa yang ada pada permohonan tersebut pun akan otomatis ikut ditolak.<sup>255</sup> Hal ini tentunya akan membawa permasalahan bagi pemohon.<sup>256</sup> Untuk itu, bagi ketentuan ini diperlukan adanya ketegasan, bentuk permohonan seperti apakah yang digunakan di Indonesia.

4. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Merek tidak wajib untuk disertakan sebagai turut tergugat. Akibatnya sering adanya perkara yang tidak diketahui sehingga permohonan baru yang terkait dengan perkara dapat terdaftar. Untuk itu, ketentuan tersebut perlu ditambahkan bahwa Direktorat Merek wajib disertakan sebagai tergugat, agar jika ada perkara yang terkait dengan permohonan merek, maka permohonan yang bersangkutan dapat *dipending* terlebih dahulu.
5. Sesuai dengan *Trademark Law Treaty*, maka untuk pendaftaran dapat ditetapkan persyaratan minimum, sehingga tidak perlu menunggu semua persyaratan lengkap terlebih dahulu. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tersebut, tentunya ketentuan tentang pendaftaran yang tertera pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek isi pasal 15 (1) tidaklah sesuai dengan bunyi TLT. Dimana menurut isi pasal tersebut, bahwa terhadap suatu permohonan barulah akan diberikan tanggal penerimaan, dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 telah dipenuhi.<sup>257</sup> Untuk itu atas ketentuan ini perlu diadakan perubahan.

---

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15, *op. cit.*, pasal 15 (1).



6. Sebagai bentuk penyesuaian dengan TLT, maka jangka waktu perpanjangan menjadi 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah berakhirnya pendaftaran merek.<sup>258</sup> Hal ini juga dapat meminimalisir itikad buruk pihak ketiga yang mungkin saja memanfaatkan kelalaian pemilik merek yang sah untuk memperpanjang mereknya. Sebab apabila berdasarkan ketentuan perpanjangan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, perpanjangan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi suatu merek terdaftar.<sup>259</sup>
7. Penyempurnaan delik aduan menjadi delik biasa. Hal ini disebabkan pada delik biasa, penyidik dapat lebih aktif. Selain itu, penyidikan akan berjalan terus walaupun ada perdamaian. Ketentuan ini sifatnya tentu akan lebih melindungi konsumen. Dibandingkan pada delik aduan dimana yang harus aktif adalah pemilik mereknya, selain itu dimungkinkan adanya perdamaian antara para pihak, sehingga delik ini dirasa kurang memberikan perlindungan kepada konsumen.
8. Terdapat beberapa sistematika pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang memerlukan penyempurnaan. Seperti misalkan sebaiknya permohonan banding menjadi bab tersendiri dengan judul banding, yang terdiri dari sub bab permohonan banding dan Komisi Banding Merek.
9. Penyempurnaan pada jangka waktu pengumuman, dimana pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 21 tertera bahwa pengumuman atas suatu permohonan dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pasal ini sebaiknya disempurnakan menjadi, mekanisme pengumuman dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu sejak tanggal diterimanya permohonan berdasarkan suatu persyaratan minimum yang telah ditetapkan. Langkah ini akan semakin mempercepat pemeriksaan suatu merek secara substantif, oleh karena apabila terdapat merek yang memiliki

---

<sup>258</sup> Geneva, *Trademark Law Treaty and Regulations*, 1994, Regulations Under The Trademark Law Treaty, Rule 8.

<sup>259</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15, *op. cit.*, pasal 35 (2).

persamaan yang telah terdaftar sebelumnya, dapat diketahui di awal pemeriksaan dari hasil keberatan yang merupakan respon atas pengumuman yang dilakukan. Ilustrasi seperti yang tertera di bawah ini:

**PROSES SEKARANG:**

PERMOHONAN



PEMERIKSAAN FORMAL

(Max. 1 bulan)



PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

(Max. 9 bulan)



PENGUMUMAN  
SUBSTANTIF

(Proses 10 hari)

(Jangka waktu 3 bulan)



SERTIFIKASI

(Max. 1 bulan)

Total waktu:

14 bulan 10 hari

Jika tidak ada *hearing*  
dan oposisi

**PROSES BARU:**

PERMOHONAN



PEMERIKSAAN FORMAL

Max. 1 bulan)



PENGUMUMAN

(3 bulan)



PEMERIKSAAN

Max. 6 bulan)



SERTIFIKASI

Max. 1 bulan)

Total waktu:

11 bulan

Jika tidak ada *hearing*  
(usul tolak)

**Universitas Indonesia**

B. Perubahan yang bersifat penambahan

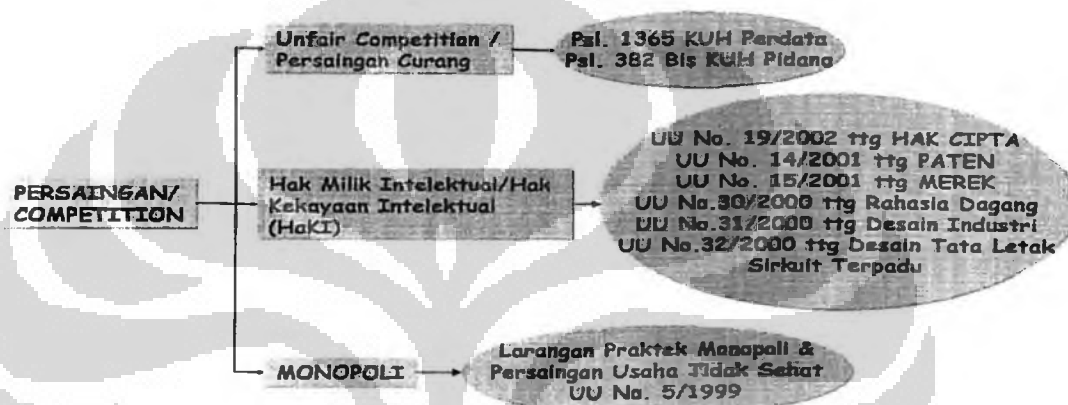
1. Berdasarkan definisi merek yang diatur di Indonesia saat ini, hanya diatur mengenai merek 2 (dua) dimensi. Sesuai dengan hal tersebut, diperlukan pula pengaturan bagi merek 3 (tiga) dimensi, karena saat ini merek-merek yang beredar di perdagangan internasional sudah banyak sudah banyak menggunakan merek-merek 3 (tiga) dimensi. Perlu diberikan definisi yang jelas mengenai merek tersebut, agar tidak terjadi salah interpretasi sehingga menjadi tidak jelas perbedaan antara merek 3 (tiga) dimensi dengan Desain Industri yang juga menggunakan bentuk gambar 3 (tiga) dimensi. Hal ini tentunya diikuti pula dengan pengaturan prosedural tentang pendaftaran menggunakan merek 3 (tiga) dimensi, mengingat pendaftaran yang saat ini dilakukan hanya menggunakan merek 2 (dua) dimensi. Hal ini pasti akan menimbulkan perbedaan dalam pendaftaran.
2. Terkadang sering terjadi pada saat Sertifikat Merek telah diterbitkan terdapat kesalahan yang bisa berasal dari data yang diberikan oleh pemohon ataukah Direktorat Merek. Untuk itu, harus ada pengaturan resmi tentang perbaikan Sertifikat Merek tersebut, mengingat hal ini belum diatur.
3. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hal-hal administratif seperti pencatatan pengalihan merek dan hal-hal administratif lainnya. Hal ini agar segala kegiatan administratif memiliki suatu dasar, yang pada akhirnya juga akan memberi pengaruh pada adanya kepastian hukum yang diinginkan oleh pemohon.
4. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang mampu mem-back up upaya hukum pemilik merek terkenal (PP Tentang Merek Terkenal).<sup>260</sup> Sebagai catatan, hingga saat ini negara Indonesia belum memiliki Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur pengaturan merek terkenal

---

<sup>260</sup> *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bpk. Jujun Zaenuri, Staff Kasi. Pertimbangan Hukum Direktorat Merek pada tanggal 4 Juni bertempat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang-Jakarta, "salah satu kasus yang berhubungan dengan hal ini adalah pendaftaran merek Intel di Indonesia untuk *furniture* yang digugat oleh Intel Corporation karena dianggap dapat merusak reputasi perusahaan berkualitas internasional tersebut yang reputasinya identik dengan produk barang-barang elektronik seperti *hardware* komputer, namun kasus ini lantas ditutup dengan alasan demi kepentingan nasional."

sebagaimana yang tertera pada pasal 6(1) b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hal ini terkait pula dengan diperlukannya suatu aturan tentang persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*), dimana pada prinsipnya antara bidang HKI dan Hukum Persaingan Usaha memiliki keterkaitan yang sangat erat seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini:

## POSISI MEREK DALAM HUKUM PERSAINGAN



Sumber: Insan Budi Maulana, "Tanggapan RUU Revisi UU Merek No. 15 Tahun 2001," (Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001), Jakarta, 29 Nopember 2007.

5. Diperlukan adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi patokan dalam pemeriksaan merek secara substantif. Hal ini diperlukan agar pemeriksa merek dapat konsisten dalam pemeriksaan substansi merek.
6. Pengaturan tentang isi *trade dress*.<sup>261</sup> Contoh merek yang memuat peristilahan *trade dress* ini adalah sebagai berikut:

<sup>261</sup> Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-undang Merek oleh Justisiari P. Kusumah dari Soemadipradja & Taher.

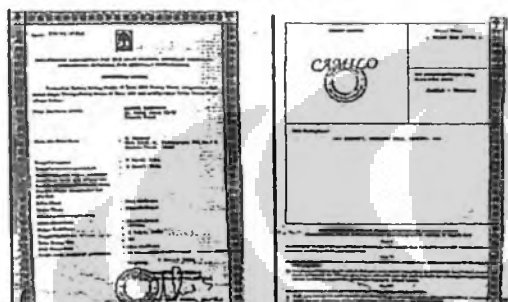
MILO



CAMILO



CAMILO



Sumber: Makalah “Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-undang Merek oleh Justisiari P. Kusumah, Konsultan HKI dari Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher.”

### C. Perubahan yang bersifat penghapusan

1. Sesuai dengan isi TLT, maka terdapat larangan bagi pemeriksaan substantif terhadap permohonan perpanjangan suatu merek, sedangkan saat ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku pemeriksaan substantif juga dilakukan bagi permohonan perpanjangan suatu merek.<sup>262</sup>
2. Penghapusan ketentuan pendaftaran merek karena alasan tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau pemakaian yang tidak sesuai dengan pendaftarannya hanya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, tidak dapat atas prakarsa Direktorat Merek. Oleh karena hak atas merek adalah hak eksklusif, maka penghapusan sebaiknya melalui suatu gugatan.<sup>263</sup> Hal ini pun dapat memberikan kewenangan lebih kepada Pengadilan Niaga untuk dapat lebih berperan dalam usaha perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek pada khususnya.

<sup>262</sup> *Ibid.*, pasal 37.

<sup>263</sup> *Ibid.*, pasal 61 ayat (2), (3) dan (4).

Atas berbagai kelemahan dalam pengaturan bidang Merek di Indonesia saat ini secara tidak langsung merupakan sumber dari pelanggaran merek yang berdampak pada adanya ketidakpastian hukum. Untuk itu muncul suatu usulan untuk memperbaiki pengaturan Merek di Indonesia saat ini dengan meratifikasi satu lagi konvensi internasional yang berperan dalam pendaftaran internasional bidang Merek, yaitu *Madrid Protocol*. *Madrid Protocol* memiliki standarisasi pengaturan yang telah diakui secara internasional.

Beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang Pemerintah untuk meratifikasi *Madrid Protocol* adalah sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai wilayah strategis untuk perdagangan;

Letak Indonesia yang strategis ini menjadi negara tujuan bagi para turis. Sehingga produsen pun banyak memasarkan produknya di Indonesia, karena selain mentargetkan penduduk Indonesia sendiri sebagai pembeli, banyak pula wisatawan yang datang dan berkunjung ke Indonesia.

2. Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia;

Negara Indonesia saat ini berjumlah penduduk kurang lebih 238.452.952 juta jiwa.<sup>264</sup> Situasi ini tentunya merupakan pasar yang sangat potensial bagi penjual. Di samping itu, gaya hidup konsumerisme yang sangat tinggi semakin membawa kemudahan bagi para penjual untuk memasarkan produknya disini.

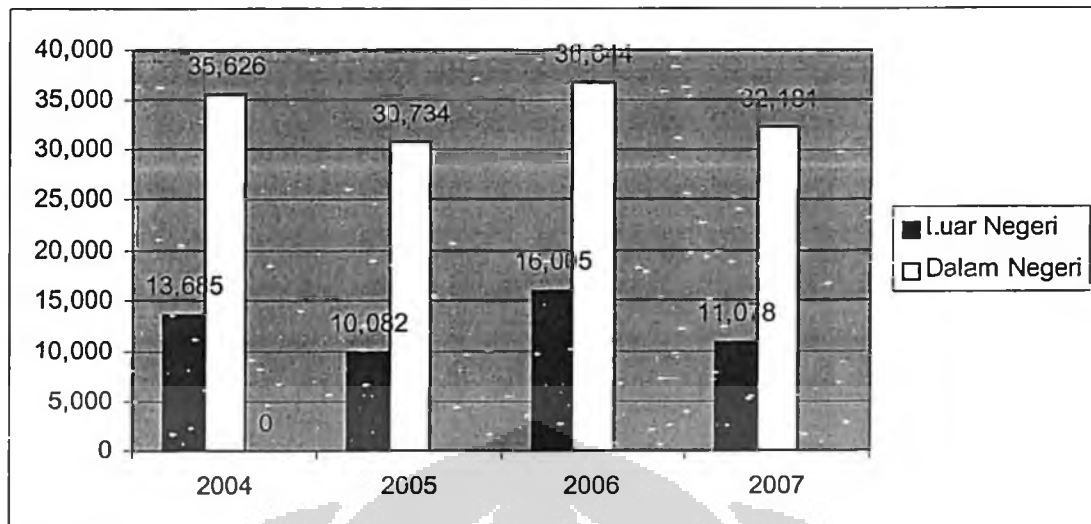
3. Aplikasi lokal jauh lebih banyak dari aplikasi luar negeri;<sup>265</sup>

Berikut disajikan *chart* aplikasi Luar Negeri dan Dalam Negeri yang didaftarkan ke Direktorat Merek dari tahun 2004 hingga 2007.

---

<sup>264</sup>Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Negara," <<http://id.wikipedia.org>>, 23 Juni 2008.

<sup>265</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Jujun Zaenuri, *op.cit.*, "pendaftaran merek lokal didominasi oleh produk makanan, sedangkan untuk selain makanan belum terlalu banyak."



Sumber: Data Direktorat Merek

*Chart* di atas yang menunjukkan lebih banyaknya aplikasi lokal yang mendaftarkan Merek maka dapat disimpulkan pada dasarnya produk lokal memiliki potensi untuk dapat *go international* namun harus didukung oleh adanya perangkat-perangkat dari dalam negeri.

4. Banyaknya produk lokal untuk tujuan ekspor;<sup>266</sup>

Mengacu pada *chart* di atas, *Madrid Protocol* akan membuka peluang lebih luas bagi produk-produk lokal ini untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Hal ini didukung oleh kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *Madrid Protocol* untuk melakukan pendaftaran secara internasional di negara-negara anggota *Madrid Protocol*.

5. Banyaknya *user* untuk melakukan pendaftaran di luar negeri;<sup>267</sup>

Hal ini terkait dengan sudah semakin banyak negara-negara yang masuk menjadi anggota *Madrid Protocol*. Keadaan ini akan membuat penggunaan konvensi internasional tersebut akan semakin efektif, mengingat akan semakin

<sup>266</sup> Wawancara dengan Belinda Rosalina, *op.cit.*, “kalau dilihat dari kesiapan merek-merek lokal utk go internasional juga belum terlalu gemilang karena sejauh ini kita memang sering mengekspor produk, tapi itu baru sebatas pesanan asing.”

<sup>267</sup> *Ibid.*, “hasil *survey* sementara bagi produk-produk Indonesia yang berpotensi untuk di ekspor dengan merek lokal pun ternyata saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh asing.”

banyak negara anggota yang dapat menjadi tujuan pendaftaran secara internasional ini.

6. Keinginan produk lokal berkompetisi dalam pasar global dan memperoleh reputasi internasional;

Dukungan dari pemerintah dengan meratifikasi *Madrid Protocol* dapat membuka jalan bagi produk lokal untuk dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasar internasional.

7. Untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);<sup>268</sup>

Semakin banyak pendaftaran asing yang masuk ke Indonesia, tentunya dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemerintah Indonesia.

8. Masa 18 bulan pemberitahuan penolakan akan memberikan kepastian hukum bagi pemohon;

Jangka waktu pemberitahuan penolakan yang diatur oleh Konvensi Internasional *Madrid Protocol* memberikan kepastian hukum bagi pemohon baik dari dalam maupun luar negeri.

9. Memudahkan memasuki proses global bagi user.<sup>269</sup>

Bagi setiap pemohon merek yang negara asalnya telah meratifikasi konvensi internasional *Madrid Protocol* maka pemohon tersebut dapat menggunakan mekanisme pendaftaran internasional tersebut untuk melakukan pendaftaran di negara-negara anggota *Madrid Protocol* lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat bagi produsen-produsen yang aktif untuk melakukan ekspor keluar negeri.

Terhadap usulan untuk memberlakukan sistem pendaftaran internasional yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ini memang belum dilakukan kajian secara mendalam, melainkan dalam beberapa

---

<sup>268</sup> Soewantin Oemar, "Untung Rugi Masuk Madrid Protocol," *op.cit.*

<sup>269</sup> Emawati Junus, *op.cit.*



seminar pihak-pihak tertentu gencar untuk mensosialisasikan agar sistem ini dapat dimasukkan ke dalam amandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang saat ini sedang bergulir. *Madrid Protocol* pun diharapkan dapat memacu Direktorat Merek untuk dapat meningkatkan sistem operasional berstandar internasional, tidak lagi seperti sekarang yang dikeluhkan banyak pemohon karena prosesnya lama.<sup>270</sup> Untuk mencapai pelayanan standar internasional itu mau tidak mau harus ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membekali mereka melalui pelatihan dan juga infrastruktur teknologi informasi hendaknya juga dibenahi dengan membangun sistem yang handal, sehingga tidak akan lagi terjadi penumpukkan pendaftaran merek.<sup>271</sup>

Mengingat saat ini antara pengaturan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum sinkron dengan sistem *Madrid Protocol*. Maka untuk dapat memberlakukan sistem ini perlu dilakukan amandemen pada Undang-undang Merek yang telah berlaku saat ini.

Namun ternyata, usulan peratifikasian sistem ini ke dalam ketentuan pengaturan merek di Indonesia tidak mendapatkan sambutan hangat di kalangan Konsultan HKI di Indonesia. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh adanya kehendak dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Merek untuk mengadopsi suatu Konvensi Internasional tanpa melakukan kajian yang matang terlebih dahulu terhadap dampak pemberlakuannya bagi *stakeholders* pengguna Undang-undang

---

<sup>270</sup> Soewantin Oemar, "Untung Rugi Masuk Madrid Protocol," *loc.cit.*

<sup>271</sup> *Ibid.*

Merek.<sup>272</sup> Langkah awal yang dikehendaki oleh para Konsultan HKI di Indonesia adalah agar Pemerintah Indonesia melakukan studi banding terlebih dahulu kepada negara-negara lain yang belum dan telah meratifikasi *Madrid Protocol*, dengan jalan tersebut diharapkan dapat dihasilkan suatu bentuk antisipasi sehingga perubahan signifikan tersebut meskipun terasa berat namun ada jalan keluarnya.<sup>273</sup> Seperti yang dialami oleh negara Singapura pada saat baru meratifikasi *Madrid Protocol*, dimana setelah melalui waktu hampir empat tahun melakukan kajian terhadap *Madrid Protocol* dan akhirnya memutuskan untuk meratifikasi, di awal pemberlakuannya aplikasi asing yang menggunakan jasa konsultan lokal anjlok hingga 70 %.<sup>274</sup> Dikutip dari keterangan Justisiari P. Kusumah, Konsultan HKI di Jakarta, pada dasarnya ia menilai konsep Protokol Madrid memiliki dampak positif, diantaranya memangkas biaya dan efisiensi waktu.<sup>275</sup> Akan tetapi, di disisi lain, jika tidak siap dalam hal infrastruktur, justru dampak negatifnya lebih besar bagi Indonesia.<sup>276</sup>

---

<sup>272</sup> Pidato Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Helen Anita T. Ongko, Rapat Umum Anggota Luar Biasa AKHKI, 29 Mei 2008, Bella Rosa Gallery, Kemang-Jakarta. Ari Juliano Gema, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual: Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2006), hal. 28-29&115. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu organisasi profesi bagi Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (HKI). Adapun fungsi organisasi profesi Konsultan HKI setidaknya meliputi:

1. menjaga dan meningkatkan standar profesi Konsultan HKI;
  2. meningkatkan pengetahuan dan kualitas profesional Konsultan HKI;
  3. membantu perumusan kebijakan yang berhubungan dengan HKI;
  4. mengorganisasikan penyelenggaraan ujian sertifikasi Konsultan HKI bersama-sama dengan Direktorat Jenderal HKI bersama-sama dengan Direktorat Jenderal HKI dan perguruan tinggi yang ditunjuk;
  5. memperjuangkan dan menjaga integritas serta kemandirian profesi Konsultan HKI;
  6. melindungi serta memperjuangkan kepentingan profesi Konsultan HKI;
  7. turut mensosialisasikan pengetahuan tentang sistem HKI di Indonesia kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran tentang pentingnya HKI serta sikap menghargai dan menghormati HKI orang lain;
  8. mengupayakan terciptanya hubungan yang baik antar profesi Konsultan HKI, serta antara profesi Konsultan HKI dengan masyarakat pengguna jasa dan mitra kerjanya (*stakeholders*); dan
  9. membina hubungan baik dengan organisasi profesi Konsultan HKI di negara lain.
- AKHKI beranggotakan sebanyak 255 Konsultan HKI.

<sup>273</sup> Pidato Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), *op.cit.*

<sup>274</sup> Soewantin Oemar, "Menimbang Protokol Madrid," *Bisnis Indonesia* (12 Maret 2008).

<sup>275</sup> Junaidi Halik, "MIAP Desak Kaji Revisi UU Merek," *Bisnis Indonesia* (25 Maret 2008).

<sup>276</sup> *Ibid.*

#### 4.2. Permasalahan Merek yang banyak terjadi di Indonesia

Pentingnya nilai suatu merek bagi dunia perdagangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dibenarkan oleh Hermawan Kertajaya salah satu pakar *marketing* dunia yang berasal dari Indonesia. Keterkaitan antara pentingnya suatu merek dengan dunia *marketing* yang identik dengan bidang perdagangan dilukiskan dalam skema di bawah ini:

##### The essence of marketing



Sumber: Hermawan Kertajaya, "Membangun Merek Untuk Memenangkan Pasar Global," (Makalah disampaikan pada seminar *Products Branding dan Hak Merek*, Jakarta, 13 Mei 2008)

Dalam dunia *marketing*, posisi suatu *brand* atau merek didapatkan melalui suatu *positioning* terlebih dahulu yaitu dengan memutuskan terlebih dahulu *market* mana yang ingin dituju. Setelah itu, dibuat suatu *differentiation*, yaitu pembedaan antara barang atau jasa yang kita produksi dengan milik orang lain, baru sesudahnya ditempelkan suatu merek yang merupakan kombinasi antara kedua hal tersebut yaitu suatu barang atau jasa yang dijual dengan target *market* yang telah ditentukan. Dari sinilah suatu reputasi dibangun. Terutama bagi suatu merek terkenal, proses *positioning*, *differentiation* dan *branding* merupakan suatu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan reputasi merek terkenal tersebut yang bagi sebagian besar penggunaannya merupakan jaminan mutu. Volume penjualan dapat menurun apabila barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar

dan pada akhirnya konsumen akan kehilangan kepercayaan atas kualitas barang yang di belinya.

Terkait dengan penjelasan atas bagaimana dibangunnya suatu reputasi suatu merek di atas, di Indonesia sendiri permasalahan pelanggaran merek yang banyak terjadi adalah seputar isu peniruan dan pemalsuan merek, terutama bagi merek terkenal yang dipasarkan di Indonesia. Banyak ditemukan kasus-kasus peniruan dan pemalsuan merek terkenal di Indonesia. Hal ini mengundang perhatian masyarakat internasional terutama si pemilik sah dari merek terkenal tersebut, yang merasa sangat dirugikan dengan itikad buruk dari pemohon lain yang tidak berhak atas suatu merek<sup>277</sup>, selain itu tentunya permasalahan ini juga mencoreng nama Indonesia dalam bidang perlindungan merek yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Pelanggaran atas merek yang banyak terjadi di Indonesia ini dapat ditelaah dari berbagai pandangan. Namun di dalam tesis ini digunakan teori *Legal System* yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman dan teori *Natural Law*. *Natural Law Theory* memaparkan tentang konsep aturan yang berasal dari Tuhan semesta alam yang berisikan norma-norma yang mengajarkan manusia kemampuan untuk mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Maka seperti telah dijelaskan pada bab 1 di awal, teori ini menentang secara keras adanya pelanggaran atas hak merek yang dimiliki orang lain. Karenanya pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan.

Merek mengandung suatu hak eksklusif yang hanya dapat digunakan oleh pemilik sah atas merek tersebut. Apabila digunakan tanpa izin oleh si pemilik merek, maka berarti atas hal tersebut telah terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran yang terjadi atas merek harus diamati latar belakang terjadinya, karena banyak faktor yang dapat memungkinkan suatu pelanggaran terjadi. Untuk menelaah lebih lanjut tentang awal mula pelanggaran merek terjadi di Indonesia digunakan teori *Legal System* yang terdiri atas 3 unsur yang berkaitan dengan pengaturan

---

<sup>277</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kasus merek terkenal, kasus "GIORDANO" yaitu *Giordano Ltd. Vs. Woe Budi Hermanto*, No. 426PK/Pdt/1994, tanggal 3 Nopember 1995.

suatu hal, yang dalam hal ini difokuskan pada pengaturan bidang merek di Indonesia, yaitu:

1. **Komponen Struktural (*Structural Component*);**

Komponen Struktural berbicara tentang institusi yang diberi kewenangan untuk berperan dalam pengaturan merek<sup>278</sup> di Indonesia, dalam hal ini adalah Direktorat Merek. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pasal 1 no. 5 disebutkan bahwa setiap permohonan atas permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dalam hal ini mengacu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>279</sup> Sejauh ini, kinerja Sumber Daya Manusia Direktorat Merek yang langsung menangani pengaturan merek masih jauh dari maksimal. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya keterlambatan pemrosesan permohonan pendaftaran maupun perpanjangan yang dimohonkan oleh pemohon, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. **Komponen Substansi (*Substantive Component*);**

Komponen substansi mengacu pada perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan merek di Indonesia, yaitu saat ini berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Seperti telah dijabarkan di atas, masih terdapat beberapa kelemahan yang menghendaki untuk dilakukannya suatu perubahan, baik dalam artian penyempurnaan, penambahan dan penghapusan.

3. **Elemen Budaya (*Cultural Elements*)**

Elemen budaya berdasarkan *Legal Theory* yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman mengacu perpaduan antara beberapa unsur yaitu institusi yang berwenang, perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan dan juga peranan masyarakat dalam pengaturan suatu hal yang dalam hal ini mengacu pada

---

<sup>278</sup> Günther Doeker-Mach, Klaus A and, Alice Erh-Soon Tay, *op.cit.*

<sup>279</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek, UU No. 15, *op. cit.*, pasal 1 no. 5 & 10.

peranan masyarakat dalam pengaturan merek di Indonesia. Elemen ini menelaah apakah unsur-unsur yang menentukan suatu sistem hukum tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Atas penjabaran ketiga elemen di atas dapat disimpulkan bahwa ketiganya belumlah berjalan dengan baik. Dasarnya adalah pengaturan yang tertera pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana masih ditemukan beberapa kelemahan yang beberapa diantaranya belum sesuai pengaturannya dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Kelemahan ini diikuti dengan institusi berwenang, yaitu Direktorat Merek yang belum dapat bekerja secara maksimal. Kedua hal ini secara otomatis membawa kepada suatu keadaan yang tidak kondusif bagi kepastian hukum di bidang merek yang berakibat pada semakin maraknya pelanggaran hak ast merek di Indonesia.

#### **4.3. Manfaat dan Konsekuensi Diratifikasinya Madrid Protocol**

Menghadapi berbagai hal terkait dengan analisa sistem pengaturan merek dan permasalahan-permasalahan merek yang terjadi di Indonesia seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengeluarkan suatu usulan untuk dilakukannya amandemen atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan mengadopsi ketentuan dari *Madrid Protocol* yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional yang dilakukan kepada *International Bureau* dalam hal ini merujuk kepada WIPO. Hal ini dirasa perlu oleh pihak Direktorat Merek, mengingat di era globalisasi ini merek memegang peranan yang semakin penting bagi bidang perdagangan di seluruh dunia. Konvensi Internasional *Madrid Protocol* dianggap memenuhi standarisasi pengaturan merek secara internasional.<sup>280</sup> Beberapa negara tetangga pun telah meratifikasi konvensi

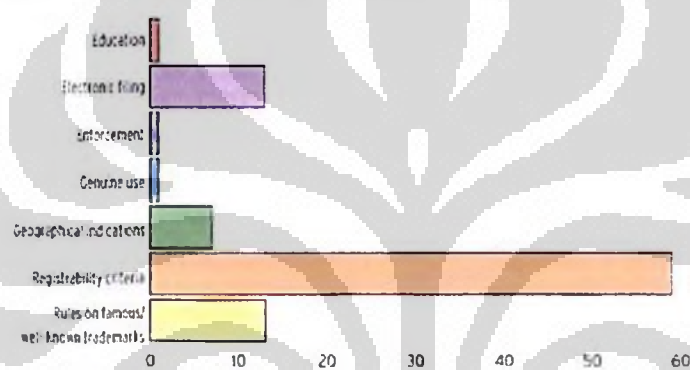
---

<sup>280</sup> Emawati Junus, *op.cit.*

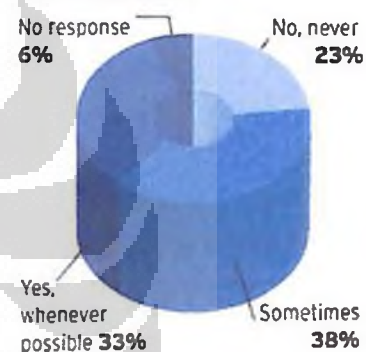
ini. Selain itu, pihak Direktorat Merek pun telah mengirimkan beberapa staffnya untuk mengikuti pelatihan WIPO terkait dengan topik *Madrid Protocol* ini.<sup>281</sup>

Berdasarkan hasil polling berjudul “*Trademark Protection*” yang dilakukan secara *online* oleh *International Trademark Association Daily News* (INTA Daily News) didapatkan hasil bahwa lebih dari setengah Konsultan HKI di seluruh dunia yang menjadi responden dalam *polling* tersebut setuju bahwa permasalahan pendaftaran merek merupakan suatu isu yang sepatutnya dapat diharmonisasikan. *Polling* yang disertai dengan 14 (empat belas) pertanyaan yang diajukan kepada responden tersebut adalah sebagai berikut:

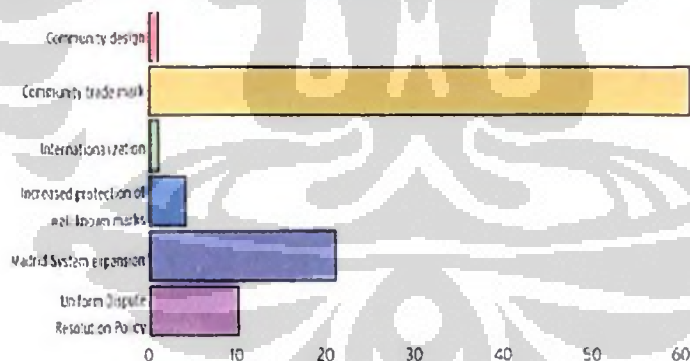
1. Which area of trademark law would you most like to see harmonized?



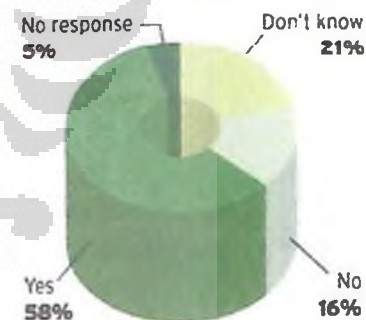
3. Do you use the Madrid Protocol to obtain trademark protection?



2. What has been the most important recent development in trademark protection?



4. Would you be more likely to use the Madrid Protocol if more countries joined the System?



Sumber: INTA Daily News

Berdasarkan *polling* di atas, dapat diketahui bahwa adanya harmonisasi dalam sistem pendaftaran menggunakan *Madrid Protocol* memang menjadi

<sup>281</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Jujun Zaenuri, *op.cit.*, pelatihan beberapa staff dari Direktorat Merek dilakukan dengan melakukan studi banding ke Kantor HKI Australia dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

pilihan bagi sebagian besar praktisi. Seperti dapat dicermati lebih dari 50 % Konsultan HKI yang menjadi responden menyatakan akan lebih memilih menggunakan sistem pendaftaran internasional *Madrid Protocol*, apabila semakin banyak negara-negara yang menjadi anggota dari konvensi internasional tersebut. Peringkat harmonisasi selanjutnya yang diinginkan oleh para praktisi di bidang merek adalah mencakup adanya harmonisasi dalam hal *electronic filling* dan regulasi untuk merek terkenal.

Namun bagi beberapa pihak, keinginan Direktorat HKI untuk meratifikasi *Madrid Protocol* dan memasukkannya ke dalam amandemen Undang-undang No. 15 Tahun 2001 terlalu dini. Hal ini disebabkan berdasarkan pengalaman negara-negara lain yang telah meratifikasi diperlukan adanya kajian terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan *stakeholders* di dalam negeri untuk menghadapi perubahan yang cukup signifikan atas pengaturan merek di Indonesia. *Stakeholders* ini adalah pihak Kantor Merek pada khususnya, pihak praktisi yaitu Konsultan HKI dan juga para pelaku usaha di dalam negeri pada khususnya.

#### **Analisa keuntungan memasuki *Madrid Protocol***

| No. | Non <i>Madrid Protocol</i>                  | <i>Madrid Protocol</i>                             |
|-----|---|--|
| 1.  | Banyak aplikasi untuk masuk sejumlah negara | Hanya satu aplikasi masuk untuk sejumlah negara    |
| 2.  | Banyak bahasa untuk sejumlah negara         | Hanya satu bahasa                                  |
| 3.  | Beberapa kali pemeriksaan formal            | Satu kali pemeriksaan formal untuk sejumlah negara |
| 4.  | Beberapa kali pengumuman                    | Satu kali pengumuman                               |

Sumber: Emawati Junus, *op.cit.*

Pada prinsipnya, sistem pendaftaran merek melalui mekanisme *Madrid Protocol* ini cukup baik. Beberapa poin yang menjadi keunggulan dari sistem ini diantaranya adalah harus dikeluarkannya penolakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pilihan perpanjangan 6 bulan. Apabila tidak ada penolakan dalam 12 atau 18 bulan maka merek harus mendapatkan perlindungan. Selain itu, efisiensi biaya,

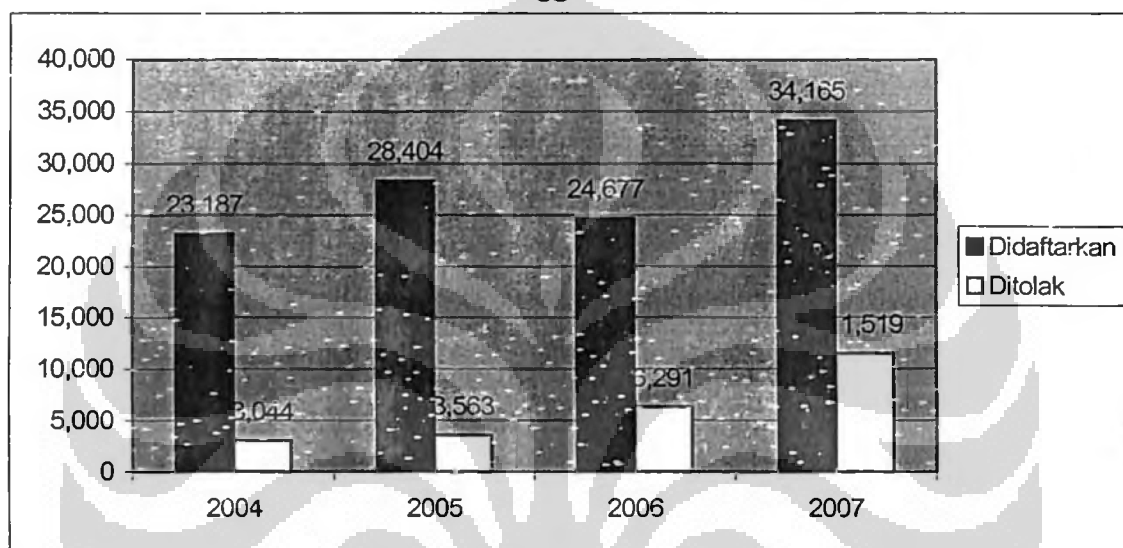


waktu dan tenaga juga menjadi daya tarik tersendiri dari sistem ini. *Madrid Protocol* berbasis *electronic filing (e-filing)* untuk segala korespondensi yang dilakukan, sehingga *maintaining* dan *monitoring* pun dapat dilakukan dengan baik. Metode ini semakin memberikan kemudahan apabila memang *Origin Office* (Kantor Pendaftaran Asal) dan *Designation Office* (Kantor Pendaftaran yang Dituju) telah memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh sistem ini.

Namun, selain dari beberapa keunggulan dari *Madrid Protocol* yang dipaparkan sebelumnya, *Madrid Protocol* juga memiliki beberapa poin negatif. Salah satunya adalah adanya prinsip ketergantungan pada pendaftaran di Negara asal atau yang lazim dikenal dengan *central attack*. Dimana pada sistem ini, selama 5 (lima) tahun pertama pendaftaran internasional akan tergantung pada nasib dari permohonan atau pendaftaran di Negara asal (*Origin Country*). Apabila dalam masa 5 (lima) tahun tersebut terjadi pembatasan, penolakan final atau *abandonment* di Negara asal, atau pembatalan, maka hal tersebut akan memiliki efek yang sama pada pendaftaran internasional dan pada pendaftaran di Negara-negara anggota *Madrid Protocol*. Pendaftaran baru dapat menjadi independen apabila telah melewati masa 5 (lima) tahun. Namun, diberikan kesempatan untuk melakukan transformasi dimana diijinkan untuk mentransformasi pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional. Sistem ketergantungan (*central attack*) ini tentunya sangat merugikan pemilik merek apabila pendaftaran merek di Negara asal mengalami hambatan karena berdampak pada Negara-negara lainnya. Selain itu pula, bila dilihat dari sudut pandang kerugian bagi Konsultan HKI, dengan diratifikasinya *Madrid Protocol* maka tentunya pasal yang menyatakan bahwa semua pendaftaran HKI harus melalui Konsultan HKI akan dikesampingkan. Sebab melalui *Madrid Protocol* pendaftaran merek dilakukan langsung kepada *International Bureau* dengan Kantor Merek setempat sebagai perantaranya. Hal ini tentunya berakibat pada hilangnya pendapatan bagi Konsultan HKI melalui pendaftaran secara signifikan, termasuk juga hilangnya pemasukan untuk perpanjangan juga tentunya berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak oleh Pemerintah dari Konsultan HKI tersebut.

Apabila dikatakan bahwa Konsultan HKI akan mendapatkan kenaikan melalui proses litigasi belum tentu dapat terbukti benar<sup>282</sup>, mengingat sejauh ini penolakan terhadap merek tidak terlalu banyak dibandingkan dengan aplikasi yang masuk sebagaimana dapat terlihat pada *chart* di bawah ini yang menggambarkan data permohonan merek yang didaftar dan ditolak dari tahun 2004 hingga 2007.

**Chart permohonan merek yang didaftar dan ditolak periode tahun 2004 hingga 2007**



Sumber: Data Direktorat Merek

Bagi Kantor Merek sendiri, kerugian yang dialami bisa dikatakan nihil, oleh karena peranan kantor Merek adalah tetap besar. Kantor Merek tidak terlalu mengalami kerugian kecuali angka pendaftaran merek menjadi turun.<sup>283</sup> Karena apabila aplikasi tetap jumlahnya, biaya juga tidak lebih besar dibandingkan permohonan melalui nasional.<sup>284</sup> Namun yang pasti pekerjaan kantor merek menjadi jauh lebih banyak karena harus langsung berkorespondensi dan meresponse secara lebih cepat kepada IB. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi tinggi, seperti diperlukannya tenaga yang

<sup>282</sup> Belinda Rosalina, <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, "Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi," balasan pertanyaan kepada Nelcy Pane melalui blog, 5 Juni 2008.

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> *Ibid.*

tentunya mahir bahasa Inggris, teliti dan secara mahir teknologi karena harus berhadapan langsung dengan pihak asing.<sup>285</sup>

Apabila dikaji pada kesiapan Indonesia sendiri untuk menghadapi *Madrid Protocol* ini berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kesiapan dari dari Direktorat Merek sendiri belumlah maksimal.<sup>286</sup> Tenaga ahli yang diperlukan belum memenuhi kualifikasi untuk dapat menggunakan sistem ini. Faktor Sumber Daya Manusia dan faktor teknis lainnya ini tentunya sangat penting, sebab apabila tidak dipersiapkan dengan matang maka *Madrid Protocol* yang semula merupakan sistem yang memiliki keunggulan-keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, bisa saja menjadi senjata makan tuan bagi negara yang telah meratifikasinya sebagai akibat tidak siapnya faktor infrastruktur yang dibutuhkan.

Selain itu, atas diusulkan rencana ini, Direktorat Merek juga mengatakan *Madrid Protocol* diharapkan dapat mendukung Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) untuk dapat lebih produktif menghasilkan barang dan jasa yang mereknya dapat beredar baik di dalam maupun masuk ke dalam perdagangan internasional. Kehadiran *Madrid Protocol* diharapkan menjadi pendorong, khususnya bagi merek-merek lokal yang ingin *go international*, karena faktor kemudahan pendaftaran secara internasional yang dimungkinkan melalui sistem ini. Terhadap pendapat tersebut, semestinya perlu juga dipertimbangkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia masih merupakan UKM yang kemampuannya masih minim untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri, meskipun di luar dari itu terdapat pula beberapa pelaku pasar yang telah berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan untuk melakukan ekspansi pasar ke beberapa Negara dengan menggunakan mereknya sendiri. Bahkan bagi sebagian pelaku usaha yang melakukan ekspor ini hanya berdasarkan pesanan.<sup>287</sup> Faktor yang mempengaruhi ketidaksiapan pelaku usaha, khususnya UKM ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keuntungan dari diratifikasinya *Madrid Protocol* bagi

---

<sup>285</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Anggoro Dhasananto, *op.cit.*

<sup>286</sup> *Ibid.*, "bahwa secara teknis Direktorat Merek belum siap untuk menggunakan sistem e-filing, koneksi internet yang tidak terlalu baik di kawasan tersebut dan listrik yang kurang memadai. Beberapa hal ini merupakan perangkat terpadu yang mesti sangat baik."

<sup>287</sup> Belinda Rosalina, <<http://belindarosalina.wordpress.com>>, *op.cit.*

perekonomian bangsa. Dikhawatirkan dengan kehadiran *Madrid Protocol* justru merek-merek asing akan membanjiri Indonesia sehingga merek-merek lokal justru tergeser.

Pendapat para Konsultan HKI terhadap konsekuensi diratifikasinya *Madrid Protocol* pun terbagi 2 (dua). Di satu sisi, ada pihak yang sama sekali tidak menyetujui dimuatnya pasal tentang pendaftaran internasional *Madrid Protocol* di dalam Rancangan Undang-undang Merek yang sedang dikaji, sedangkan di sisi lain, terdapat pula pihak yang dapat menerima untuk dimasukkannya ketentuan tentang *Madrid Protocol* namun untuk Peraturan Pemerintahnya ditunda sampai Indonesia siap, yang dimana pendapat ini juga sejalan dengan keinginan dari Direktorat Merek. Pencantolan pasal ini juga ternyata mengandung unsur politis yang cukup tinggi bagi pergaulan Indonesia di dunia internasional, karena dengan pencantuman pasal tersebut maka akan cukup mengamankan Indonesia dari desakan ratifikasi Konvensi Internasional *Madrid Protocol*.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa peratifikasian *Madrid Protocol* adalah tidak tepat apabila dilakukan saat ini, karena harus dilakukan kajian lebih mendalam terlebih dahulu, mengingat perubahan signifikan tersebut akan berdampak bagi banyak pihak yaitu bagi Direktorat Merek, Konsultan HKI dan tentunya bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Kesimpulan tersebut didukung dengan beberapa alasan yang merupakan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. *Madrid Protocol* merupakan suatu sistem aplikasi merek secara internasional dalam satu permohonan yang berlaku untuk semua negara anggotanya, dimana aplikasinya diajukan kepada *International Bureau* dengan diperantarai oleh Kantor Merek setempat. Terdapat berbagai kemudahan yang dimuat oleh sistem ini, seperti selain penggunaan satu aplikasi, juga penggunaan satu bahasa, satu kali pemeriksaan formal dan satu kali pengumuman. Pengimplementasian sistem *Madrid Protocol* akan menghemat biaya, waktu dan tenaga dibandingkan dengan apabila aplikasi suatu merek didaftarkan melalui sistem pendaftaran nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem *one stop service* yang diberikan oleh WIPO yang menjadi *International Bureau* bagi sistem ini.

Pada prinsipnya, sistem ini memang memiliki keunggulan atas kemudahan-kemudahan yang diberikan, namun dengan menghadirkan sistem baru ini dalam pengaturan bidang merek di Indonesia saat ini dirasa belumlah tepat. Karena selain kesiapan dari Direktorat Merek yang masih minim, faktor teknis yang belum memadai, ketidaksetujuan dari para Konsultan HKI dikarenakan belum adanya kajian mendalam atas pemberlakuan sistem ini, perlu diperhatikan pula.

2. Sejauh ini dari beberapa negara yang menjadi negara percontohan dalam tesis ini, ditemukan bahwa negara-negara tersebut melakukan kajian

mendalam terlebih dahulu atas pemberlakuan *Madrid Protocol*. Kajian-kajian tersebut dilakukan untuk mempersiapkan unsur-unsur di dalam negeri untuk menerima perubahan signifikan dalam pengaturan bidang merek di negaranya. Meskipun pada akhirnya angka aplikasi pendaftaran internasional yang masuk cukup memuaskan atau dengan kata lain negara-negara tersebut berhasil dalam penerapan *Madrid Protocol*, terutama bagi negara-negara yang aktif sebagai produsen, sistem ini memang terlihat sangat menguntungkan, namun di awal pemberlakuannya negara-negara tersebut tidak lepas dari jatuh bangun, terutama terkait dengan keluhan dari para Konsultan HKI di negara tersebut bahwa pendapatan dari pendaftaran merek nasional yang biasa dilakukan anjlok karena pendaftaran dilakukan langsung kepada *International Bureau* melalui Kantor Merek.

Dalam hal persiapan ini, Indonesia hingga saat ini belum melakukan kajian sehubungan dengan keinginan untuk meratifikasi Konvensi Internasional *Madrid Protocol*. Dikawatirkan apabila tidak dilakukan suatu pengkajian terlebih dahulu, sistem yang semula diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran internasional, justru pada akhirnya berdampak merugikan kepentingan nasional. Pemerintah harus memikirkan tentang hal ini, mengingat banyak pihak yang akan terkena efek dari pemberlakuan sistem ini yaitu Direktorat Merek sendiri dengan melihat pada kesiapan Sumber Daya Manusianya dan kesiapan pelaksanaan teknis, Konsultan HKI, dengan melihat pada di awal pemberlakuan dipastikan pendapatan Konsultan dari sisi pendaftaran merek akan anjlok sehingga harus dipikirkan cara apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal ini dan juga bagi para pelaku usaha di dalam negeri yang juga merupakan pemilik merek, harus dilihat apakah memang sistem ini dapat mengenai sasaran awal yaitu untuk mendorong Unit-unit Kegiatan Masyarakat agar semakin giat untuk mendaftarkan merek-merek lokal dan mengeskpor barang hasil produksinya.

3. Atas rencana peratifikasian *Madrid Protocol*, sejauh ini terdapat beberapa keuntungan dan kerugian sementara yang dapat diprediksi, yaitu adalah sebagai berikut:

Keuntungan:

1. Mempermudah permohonan pendaftaran merek ke banyak Negara tujuan (aspek efisiensi waktu, tenaga dan biaya);
2. Adanya ketepatan waktu atas pemberitahuan perihal diterima atau ditolaknya suatu merek karena sistem *maintaining* dan *monitoring* dari *International Bureau* dipastikan terkoordinir lebih baik dibandingkan dengan keterlambatan-keterlambatan yang sering terjadi pada sistem pengaturan merek berbasis nasional yang selama ini sering dikeluhkan oleh para pemohon;
3. Sistem *Madrid Protocol* akan sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha yang telah memiliki kemampuan ekspansi pasar ke luar negeri, sedangkan bagi UKM dapat membantu dunia usaha nasional, khususnya UKM dalam melindungi mereknya yang akan digunakan dalam perdagangan internasional;
4. Sistem *monitoring* dan *maintaining* merek yang telah terkoordinir dengan baik oleh *International Bureau*.

Kerugian:

1. Banyaknya merek-merek asing yang masuk justru dapat menggeser eksistensi merek lokal di negeri sendiri;
2. Problem sentral (*central attack*); yaitu adanya prinsip ketergantungan pada pendaftaran di Negara asal yang dapat menghambat dalam proses pendaftaran internasional;
3. Berkurangnya devisa Negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh pemohon merek baik langsung maupun melalui konsultan HKI dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia.

4. Mengurangi pendapatan Konsultan HKI sehubungan dengan biaya pengajuan permohonan pendaftaran merek.

## 5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Pemerintah dalam hal ini dikhususkan kepada Direktorat Merek terkait rencana meratifikasi Konvensi Internasional *Madrid Protocol* adalah:

1. Menunda terlebih dahulu keinginan untuk meratifikasi Konvensi Internasional *Madrid Protocol*, sambil melakukan kajian lebih dalam terlebih dahulu terhadap keuntungan dan kerugian untuk meratifikasi *Madrid Protocol*;
2. Lebih memberikan fokus terhadap permasalahan yang memang memiliki tingkat urgencitas untuk mendapatkan penanganan, yaitu terhadap dibutuhkannya suatu penegakan hukum, agar tidak banyak lagi terjadi kasus-kasus pelanggaran berupa peniruan dan pemalsuan merek yang dapat semakin mencoreng citra Indonesia di muka dunia;
3. Bagi Direktorat Merek agar lebih memperhatikan Sumber Daya Manusia yang saat ini digunakan. Oleh karena Faktor Sumber Daya Manusia adalah yang berpengaruh dalam suatu sistem. Agar dipikirkan cara mengurangi keterlambatan-keterlambatan waktu terhadap pemrosesan suatu pendaftaran merek. Diharapkan dapat dilakukan kajian terhadap hal tersebut;
4. Memperbanyak pelatihan-pelatihan bagi Sumber Daya Manusia di Direktorat Merek, sehingga dapat lebih handal, gesit dan profesional;
5. Merencanakan target akan menjadi anggota *Madrid Protocol* untuk Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU No. 7, LN No. 57 Tahun 1994, TLN. No. 3564.

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation*. Keppres No.24, LN No. 28875 Tahun 1979.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. UU No. 21, LN No. 290 tahun 1961, TLN. No. 2341.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Merek*. UU No. 19, LN No. 81 tahun 1992, TLN. No. 3490.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Merek*. UU No. 15, LN No. 110, TLN. No. 4113.

Marrakesh. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. 1994.

Geneva. *Trademark Law Treaty and Regulations*. 1994.

Geneva. *International Classification of Goods and Services: Nice Classification*. 9<sup>th</sup> Edition. 2006.

Madrid. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*. 2006.

Lisbon. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. 1883.

### II. Buku-Buku:

Juliano Gema, Ari. *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual: Langkah Menuju Profesionalisme dan Kemandirian Profesi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2006)Azed, Abdul Bari. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI Yang Diratifikasi Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Blacks Law 7<sup>th</sup> edition. Edited by Bryan A. Garner.
- Citrawinda, Cita (A). *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Cet. 1. Jakarta: Chandra Pratama, 1999.
- David I Bainbridge. *Intellectual Property*, 4<sup>th</sup> ed. London: Financial Times-Pitman Publishing, 1999.
- Damian, Eddy. *Hukum hak cipta menurut beberapa konvensi internasional, undang-undang hak cipta 1997 dan perlindungan terhadap buku serta perjanjian penerbitannya*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation, 2003.
- Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Goh Tianwah. *The Trademarks Law*. Singapore: Rank Books, 1991).
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hartono, Sri Redjeki. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993.
- Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, dan Parijo. *Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Kartadjoemena, H. S. *GATT dan WTO: Sistem, forum dan lembaga Internasional di bidang perdagangan*. Jakarta: Penerbit UI-Press, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- M. Schur, Edwin, "Jurisprudence and Sociology" dalam *Law and Society a Sociological View*, (New York: Random House, 1968). Dikumpulkan oleh Winarno Yudho. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet. 1. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung, 2000.
- Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, and John A. Spanogle. *International Business Transaction: A Problem Oriented Coursebook*. 4<sup>th</sup> ed. St. Paul: West Group, 2000.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. 5. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sembiring, Sentosa. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*. Cet.1. Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- Sjahputra, Imam. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3; ed. ke-2. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Edisi I. Cet. 7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 9. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Theo Huijbers OSC. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Cet. 1. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982.
- Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cet. 4. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- W. Friedmann (a). *Legal Theory*, 5<sup>th</sup> ed. New York: Columbia University Press, 1967.
- W. Friedman (b). *Legal Theory: Teori dan Filsafat Hukum (susunan I)*. Cet. 2, terjemahan: Mohamad Arifin. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

### III. MAKALAH

- Alan M. Datri (a). "Importance of Trademarks in International Trade and Their Effective International Protection." (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefit and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.
- Alan M. Datri (b). "International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol: Latest Development and Advantages for Developing Countries." (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefits and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.
- Dasananto, Anggoro. "Praktik Penentuan Klasifikasi Barang dan Jasa Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan *Nice Agreement* di Indonesia." (Makalah disampaikan pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa AKHKI), Jakarta, 29 Mei 2008.
- Hermawan Kertajaya. "*Membangun Merek Untuk Memenangkan Pasar Global*," (Makalah disampaikan pada seminar *Products Branding* dan Hak Merek), Jakarta, 13 Mei 2008.
- Junus, Emawati. "The Role of National Intellectual Property Office in the Protection of Trademarks." (Makalah disampaikan pada Seminar The Madrid Protocol For International Registration of Marks The Benefits And Challenges For Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.
- Louis Chan. "*Preparing for Accession to, and Implementation of, the Madrid System: The Experience of Singapore*," (Makalah disampaikan pada Seminar the Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefit and Challenges for Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.
- Matalatta, Andi. "*Products Branding* dan Hak Merek," (Makalah disampaikan pada seminar *Products Branding* dan Hak Merek), Jakarta, 13 Mei 2008.
- Suryomurcito, Gunawan. "Accession To Madrid System Issues, Prospects And Expectations." (Makalah disampaikan pada Seminar The Madrid Protocol For International Registration of Marks The Benefits And Challenges For Indonesia), Jakarta, 24 April 2007.
- Purba, A. Zen Umar. "Recent Trends and future Prospects of Trademark System in Indonesia: Points for Discussion." (Makalah disampaikan pada The International Trademark Symposium, organized by the Japanese Patent Office (JPO), in cooperation with International Association for the Protection of Industrial Property of Japan), Tokyo, May 23, 2000 mengutip Frederick W Mostert, *Famous and Well-Known Marks*, (Dublin: Butterworths, 1997) p.4.

Payaman. "Peranan Jaksa Dalam Penuntutan Perkara HAKI," (Makalah disampaikan pada Workshop The Enforcement of Intellectual Property Rights in Practice The Application of Articles 41 Through 61 TRIPs Agreement From National Perspective), Jakarta, 25 Juli 2007.

Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang-undang Merek oleh Justisiari P. Kusumah dari Soemadipradja & Taher.

#### **IV. Artikel Majalah:**

Junaidi Halik. "MIAP Desak Kaji Revisi UU Merek," *Bisnis Indonesia* (25 Maret 2008).

Maulana, Insan Budi. "Tuntaskan dulu 'PR' pemerintah," *Hukum Bisnis* (2 Mei 2007).

Soewantin Oemar. "Untung Rugi Masuk Madrid Protocol," *Bisnis Indonesia* (2 Mei 2007).

Soewantin Oemar. "Menimbang Protokol Madrid," *Bisnis Indonesia* (12 Maret 2008).

#### **V. Internet:**

Günther Doeker-Mach, Klaus A and , Alice Erh-Soon Tay, "Law and Legal Culture in Comparative Perspective," <<http://books.google.com>>, 23 Juni 2008.

Citrawinda, Cita (B). "Sekilas tentang tindak pidana dalam bidang merek," <<http://legalitas.org>>. 20 Mei 2008.

"China leads developing countries in trademark applications," <<http://www.chinadaily.com.cn>>. 30 Juni 2008

Frans H Winarta, "Perlindungan atas Merek Terkenal," <<http://www.suarapembaruan.com>>. 9 Juni 2008.

Imran Nating, "Hukum Kodrat, Postivisme, Utilitarianisme, Mahzab Sejarah," <<http://filsafathukumuntar.multiply.com>>. 15 Juni 2008.

"Kekayaan intelektual", <<http://id.wikipedia.org>>. 21 Juni 2008.

"Marking a Mark," <<http://www.ipr-helpdesk.org>>. 30 Juni 2008.

"Madrid system," <<http://en.wikipedia.org>>. 21 Juni 2008.

"Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi," <<http://belindarosalina.wordpress.com>>. 4 Mei 2008.

- "Madrid Protocol Basics,"* <<http://www.westlaw.com>>. 2 Desember 2007.
- "Madrid System for the International Registration of Marks," <<http://www.wipo.int/madrid>>. 29 Juni 2008.
- "Untung Rugi Masuk Madrid Protocol," <<http://www.bisnis.com>>. 3 Mei 2008.
- "Madrid System, perlindungan merek secara internasional,"* <<http://disperindag-jabar.go.id>>. 24 Maret 2008.
- "Madrid Protocol: The Future is Finally Here," <<http://www.westlaw.com>>. 2 Desember 2007.
- Marlyna, Henny. "Analisa Ekonomi Atas Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Tinjauan Terhadap Reformasi Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual," <<http://home.indo.net.id>>. 8 Juni 2008.
- "Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," <<http://www.depkumham.go.id>>. 24 Februari 2008.
- "The Madrid Protocol Implementation Act" <<http://www.westlaw.com>>. 2 Desember 2007.
- "Perlindungan hukum terhadap produk kerajinan batik di Yogyakarta," <<http://www.skripsi-tesis.com>>. 24 Februari 2008.
- Rsd. "Madrid Protocol Solusi Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek," <<http://www.kapanlagi.com>>. 24 Maret 2008.
- "Update on Madrid Protocol: Are We There Yet," <<http://www.westlaw.com>>. 2 Desember 2007.
- "Why the Madrid Protocol can benefit practitioners," <<http://www.westlaw.com>>. 2 Desember 2007.
- Tove Iren S. Gerhardsen, "Record Global Trademark Filings in 2006; China Tops Designations," <<http://www.ip-watch.org>>. 30 Juni 2008.
- "3 problems facing Japanese Users in Using the Madrid Protocol System,"* <<http://www.westlaw.com>>. 2 Desember 2007.
- Satoru ARAI, "Japanese Trademark Law", <<http://www.taniabe.co.jp>>. 29 Juni 2008.
- "SAIC: Foreign companies' trademark application in China increases rapidly," <<http://www.ipr.gov.cn>>. 30 Juni 2008.

“Search Service of Indonesian IP Database,” <<http://ipdl.dgip.go.id>>. 23 Juni 2008.

“Journal of Food Protection & Food Protection Trends,” <<http://www.foodprotection.org>>. 23 Juni 2008.

“What is a Trademark?,” <<http://www.ipr-helpdesk.org>>. 23 Juni 2008.

“Stock Photo of Danger Sign With Skull Symbol,” <<http://www.worldofstock.com>>. 23 Juni 2008.

“Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Negara,” <<http://id.wikipedia.org>>, 23 Juni 2008.

Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Negara,” <<http://id.wikipedia.org>>, 23 Juni 2008.

Asian Patent Attorneys Association, APAA News No. 31 July, 2004, <<http://www.apaaonline.org>>, 23 Juni 2006.

## **VI. Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Bpk. Anggoro Dhasananto, Kasubdit Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 7 Mei 2008 bertempat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang-Jakarta.

Hasil wawancara dengan Bpk. Jujun Zaenuri, Staff Kasi. Pertimbangan Hukum Direktorat Merek pada tanggal 4 Juni bertempat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang-Jakarta.

Hasil wawancara dengan Belinda Rosalina, Konsultan HKI dari Kantor Konsultan HKI AMROOSS, <http://belindarosalina.wordpress.com>, “Madrid Protocol: untung dan ruginya meratifikasi,” balasan pertanyaan kepada Nelcy Pane melalui blog, 5 Juni 2008.

## **VI. Putusan Pengadilan:**

“AMMAN & SOHNE GMBH & CO. KG. Vs “KOMISI BANDING MEREK”, No. 72/MEREK/2006/PN. NIAGA.JKT.PST.

“GUCCO GUCCI S.p.A” Vs. “CV. KNT DUNIA”, No. 68/Merek/2007/PN. NIAGA.JKT.PST .

## **VII. Ceramah dan pidato**

Ceramah dengan topik tentang “Praktek Penentuan Klasifikasi Barang/Jasa Dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan Nice Agreement di Indonesia”. Pembicara Bpk. Anggoro Dasananto, Kasubdit Pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Mei 2008 bertempat di Bella Rosa Gallery, Kemang. Jakarta.

Pidato Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Helen Anita T. Ongko. Rapat Umum Anggota Luar Biasa AKHKI, 29 Mei 2008, Bella Rosa Gallery, Kemang. Jakarta.





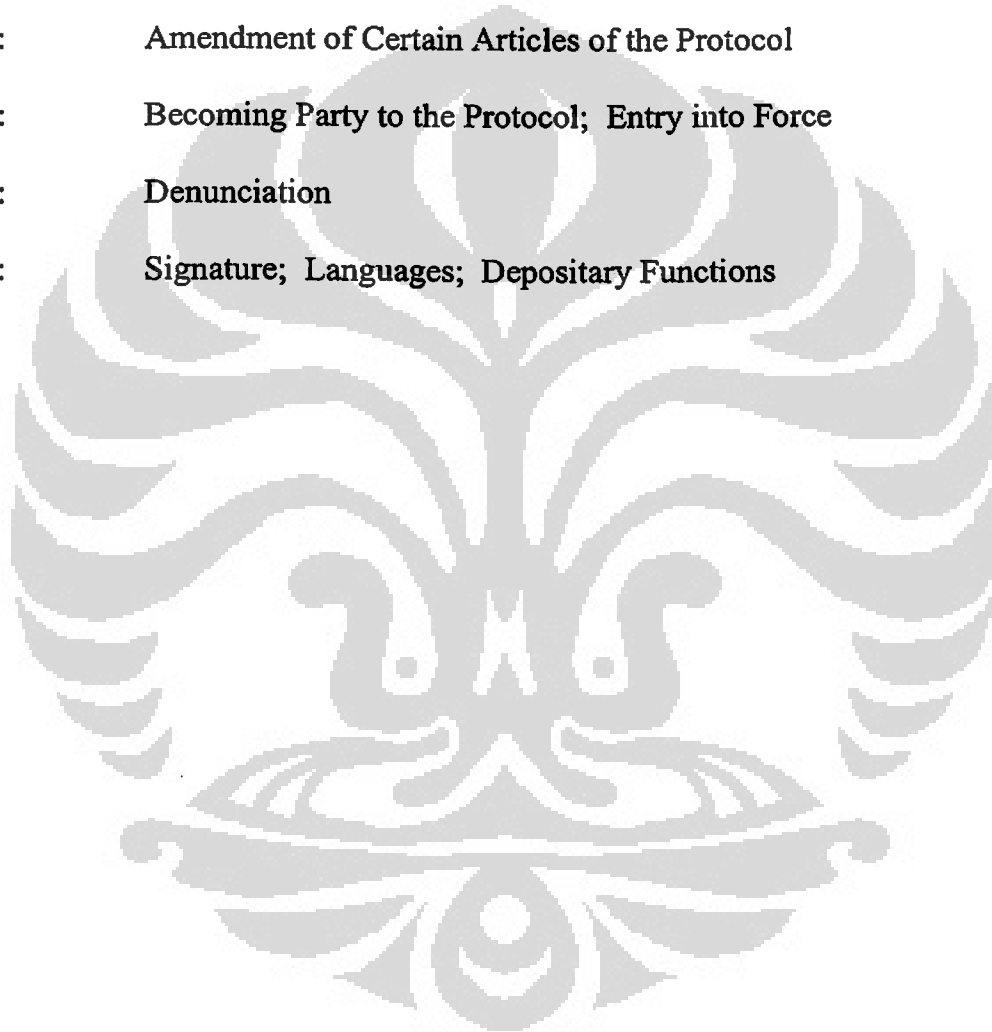
**PROTOCOL  
RELATING TO THE MADRID AGREEMENT  
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS**

Adopted at Madrid on June 27, 1989  
and amended on October 3, 2006

**List of the Articles of the Protocol**

- Article 1: Membership in the Madrid Union
- Article 2: Securing Protection through International Registration
- Article 3: International Application
- Article 3*bis*: Territorial Effect
- Article 3*ter*: Request for "Territorial Extension"
- Article 4: Effects of International Registration
- Article 4*bis*: Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration
- Article 5: Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties
- Article 5*bis*: Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark
- Article 5*ter*: Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register
- Article 6: Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration
- Article 7: Renewal of International Registration
- Article 8: Fees for International Application and Registration
- Article 9: Recordal of Change in the Ownership of an International Registration
- Article 9*bis*: Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration
- Article 9*ter*: Fees for Certain Recordals

- Article 9<sup>quater</sup>:** Common Office of Several Contracting States
- Article 9<sup>quinquies</sup>:** Transformation of an International Registration into National or Regional Applications
- Article 9<sup>sexies</sup>:** Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement
- Article 10:** Assembly
- Article 11:** International Bureau
- Article 12:** Finances
- Article 13:** Amendment of Certain Articles of the Protocol
- Article 14:** Becoming Party to the Protocol; Entry into Force
- Article 15:** Denunciation
- Article 16:** Signature; Languages; Depositary Functions



## Article 1

### Membership in the Madrid Union

The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting Organizations”) shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to “Contracting Parties” shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.

## Article 2

### Securing Protection through International Registration

(1) Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as “the basic application”) or that registration (hereinafter referred to as “the basic registration”) stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as “the international registration,” “the International Register,” “the International Bureau” and “the Organization,” respectively), provided that,

- (i) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting State or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of that Contracting State, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the said Contracting State,
- (ii) where the basic application has been filed with the Office of a Contracting Organization or where the basic registration has been made by such an Office, the person in whose name that application or registration stands is a national of a State member of that Contracting Organization, or is domiciled, or has a real and effective industrial or commercial establishment, in the territory of the said Contracting Organization.

(2) The application for international registration (hereinafter referred to as “the international application”) shall be filed with the International Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application was filed or by which the basic registration was made (hereinafter referred to as “the Office of origin”), as the case may be.

(3) Any reference in this Protocol to an "Office" or an "Office of a Contracting Party" shall be construed as a reference to the office that is in charge, on behalf of a Contracting Party, of the registration of marks, and any reference in this Protocol to "marks" shall be construed as a reference to trademarks and service marks.

(4) For the purposes of this Protocol, "territory of a Contracting Party" means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituting treaty of that intergovernmental organization applies.

### Article 3

#### International Application

(1) Every international application under this Protocol shall be presented on the form prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing, at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the said Office shall indicate,

- (i) in the case of a basic application, the date and number of that application,
- (ii) in the case of a basic registration, the date and number of that registration as well as the date and number of the application from which the basic registration resulted.

The Office of origin shall also indicate the date of the international application.

(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding class or classes according to the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify the goods and services in the appropriate classes of the said classification. The indication of classes given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of disagreement between the said Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail.

(3) If the applicant claims color as a distinctive feature of his mark, he shall be required

- (i) to state the fact, and to file with his international application a notice specifying the color or the combination of colors claimed;
- (ii) to append to his international application copies in color of the said mark, which shall be attached to the notifications given by the International Bureau; the number of such copies shall be fixed by the Regulations.

(4) The International Bureau shall register immediately the marks filed in accordance with Article 2. The international registration shall bear the date on which the international application was received in the Office of origin, provided that the international application has been received by the International Bureau within a period of two months from that date. If the international application has not been received within that period, the international registration shall bear the date on which the said international application was received by the International Bureau. The International Bureau shall notify the international registration without delay to the Offices concerned. Marks registered in the International Register shall be published in a periodical gazette issued by the International Bureau, on the basis of the particulars contained in the international application.

(5) With a view to the publicity to be given to marks registered in the International Register, each Office shall receive from the International Bureau a number of copies of the said gazette free of charge and a number of copies at a reduced price, under the conditions fixed by the Assembly referred to in Article 10 (hereinafter referred to as "the Assembly"). Such publicity shall be deemed to be sufficient for the purposes of all the Contracting Parties, and no other publicity may be required of the holder of the international registration.

### **Article 3bis**

#### **Territorial Effect**

The protection resulting from the international registration shall extend to any Contracting Party only at the request of the person who files the international application or who is the holder of the international registration. However, no such request can be made with respect to the Contracting Party whose Office is the Office of origin.

### **Article 3ter**

#### **Request for "Territorial Extension"**

(1) Any request for extension of the protection resulting from the international registration to any Contracting Party shall be specially mentioned in the international application.

(2) A request for territorial extension may also be made subsequently to the international registration. Any such request shall be presented on the form prescribed by the Regulations. It shall be immediately recorded by the International Bureau, which shall notify such recordal without delay to the Office or Offices concerned. Such recordal shall be published in the periodical gazette of the International Bureau. Such territorial extension shall be effective from the date on which it has been recorded in the International Register; it shall cease to be valid on the expiry of the international registration to which it relates.

## Article 4

### Effects of International Registration

(1)(a) From the date of the registration or recordal effected in accordance with the provisions of Articles 3 and 3*ter*, the protection of the mark in each of the Contracting Parties concerned shall be the same as if the mark had been deposited direct with the Office of that Contracting Party. If no refusal has been notified to the International Bureau in accordance with Article 5(1) and (2) or if a refusal notified in accordance with the said Article has been withdrawn subsequently, the protection of the mark in the Contracting Party concerned shall, as from the said date, be the same as if the mark had been registered by the Office of that Contracting Party.

(b) The indication of classes of goods and services provided for in Article 3 shall not bind the Contracting Parties with regard to the determination of the scope of the protection of the mark.

(2) Every international registration shall enjoy the right of priority provided for by Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, without it being necessary to comply with the formalities prescribed in Section D of that Article.

## Article 4*bis*

### Replacement of a National or Regional Registration by an International Registration

(1) Where a mark that is the subject of a national or regional registration in the Office of a Contracting Party is also the subject of an international registration and both registrations stand in the name of the same person, the international registration is deemed to replace the national or regional registration, without prejudice to any rights acquired by virtue of the latter, provided that

- (i) the protection resulting from the international registration extends to the said Contracting Party under Article 3*ter*(1) or (2),
- (ii) all the goods and services listed in the national or regional registration are also listed in the international registration in respect of the said Contracting Party,
- (iii) such extension takes effect after the date of the national or regional registration.

(2) The Office referred to in paragraph (1) shall, upon request, be required to take note in its register of the international registration.

## Article 5

### **Refusal and Invalidation of Effects of International Registration in Respect of Certain Contracting Parties**

(1) Where the applicable legislation so authorizes, any Office of a Contracting Party which has been notified by the International Bureau of an extension to that Contracting Party, under Article 3<sup>ter</sup>(1) or (2), of the protection resulting from the international registration shall have the right to declare in a notification of refusal that protection cannot be granted in the said Contracting Party to the mark which is the subject of such extension. Any such refusal can be based only on the grounds which would apply, under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, in the case of a mark deposited direct with the Office which notifies the refusal. However, protection may not be refused, even partially, by reason only that the applicable legislation would permit registration only in a limited number of classes or for a limited number of goods or services.

(2)(a) Any Office wishing to exercise such right shall notify its refusal to the International Bureau, together with a statement of all grounds, within the period prescribed by the law applicable to that Office and at the latest, subject to subparagraphs (b) and (c), before the expiry of one year from the date on which the notification of the extension referred to in paragraph (1) has been sent to that Office by the International Bureau.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may declare that, for international registrations made under this Protocol, the time limit of one year referred to in subparagraph (a) is replaced by 18 months.

(c) Such declaration may also specify that, when a refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified by the Office of the said Contracting Party to the International Bureau after the expiry of the 18-month time limit. Such an Office may, with respect to any given international registration, notify a refusal of protection after the expiry of the 18-month time limit, but only if

- (i) it has, before the expiry of the 18-month time limit, informed the International Bureau of the possibility that oppositions may be filed after the expiry of the 18-month time limit, and
- (ii) the notification of the refusal based on an opposition is made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period and, in any case, not later than seven months from the date on which the opposition period begins.

(d) Any declaration under subparagraphs (b) or (c) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General of the Organization (hereinafter referred to as "the Director General"), or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

(e) Upon the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, the Assembly shall examine the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d). Thereafter, the provisions of the said subparagraphs may be modified by a unanimous decision of the Assembly\*.

(3) The International Bureau shall, without delay, transmit one of the copies of the notification of refusal to the holder of the international registration. The said holder shall have the same remedies as if the mark had been deposited by him direct with the Office which has notified its refusal. Where the International Bureau has received information under paragraph (2)(c)(i), it shall, without delay, transmit the said information to the holder of the international registration.

(4) The grounds for refusing a mark shall be communicated by the International Bureau to any interested party who may so request.

(5) Any Office which has not notified, with respect to a given international registration, any provisional or final refusal to the International Bureau in accordance with paragraphs (1) and (2) shall, with respect to that international registration, lose the benefit of the right provided for in paragraph (1).

(6) Invalidation, by the competent authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of an international registration may not be pronounced without the holder of such international registration having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights. Invalidation shall be notified to the International Bureau.

#### **Article 5bis**

#### **Documentary Evidence of Legitimacy of Use of Certain Elements of the Mark**

Documentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the Offices of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization as well as from any certification other than that of the Office of origin.

---

\* Interpretative statement adopted by the Assembly of the Madrid Union:

“Article 5(2)(e) of the Protocol is understood as allowing the Assembly to keep under review the operation of the system established by subparagraphs (a) to (d), it being also understood that any modification of those provisions shall require a unanimous decision of the Assembly.”



### **Article 5ter**

#### **Copies of Entries in International Register; Searches for Anticipations; Extracts from International Register**

(1) The International Bureau shall issue to any person applying therefor, upon the payment of a fee fixed by the Regulations, a copy of the entries in the International Register concerning a specific mark.

(2) The International Bureau may also, upon payment, undertake searches for anticipations among marks that are the subject of international registrations.

(3) Extracts from the International Register requested with a view to their production in one of the Contracting Parties shall be exempt from any legalization.

### **Article 6**

#### **Period of Validity of International Registration; Dependence and Independence of International Registration**

(1) Registration of a mark at the International Bureau is effected for ten years, with the possibility of renewal under the conditions specified in Article 7.

(2) Upon expiry of a period of five years from the date of the international registration, such registration shall become independent of the basic application or the registration resulting therefrom, or of the basic registration, as the case may be, subject to the following provisions.

(3) The protection resulting from the international registration, whether or not it has been the subject of a transfer, may no longer be invoked if, before the expiry of five years from the date of the international registration, the basic application or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, has been withdrawn, has lapsed, has been renounced or has been the subject of a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, in respect of all or some of the goods and services listed in the international registration. The same applies if

- (i) an appeal against a decision refusing the effects of the basic application,
- (ii) an action requesting the withdrawal of the basic application or the revocation, cancellation or invalidation of the registration resulting from the basic application or of the basic registration, or
- (iii) an opposition to the basic application

results, after the expiry of the five-year period, in a final decision of rejection, revocation, cancellation or invalidation, or ordering the withdrawal, of the basic application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, as the case may be, provided that such appeal, action or opposition had begun before the expiry of the said period. The same

also applies if the basic application is withdrawn, or the registration resulting from the basic application or the basic registration is renounced, after the expiry of the five-year period, provided that, at the time of the withdrawal or renunciation, the said application or registration was the subject of a proceeding referred to in item (i), (ii) or (iii) and that such proceeding had begun before the expiry of the said period.

(4) The Office of origin shall, as prescribed in the Regulations, notify the International Bureau of the facts and decisions relevant under paragraph (3), and the International Bureau shall, as prescribed in the Regulations, notify the interested parties and effect any publication accordingly. The Office of origin shall, where applicable, request the International Bureau to cancel, to the extent applicable, the international registration, and the International Bureau shall proceed accordingly.

## **Article 7**

### **Renewal of International Registration**

(1) Any international registration may be renewed for a period of ten years from the expiry of the preceding period, by the mere payment of the basic fee and, subject to Article 8(7), of the supplementary and complementary fees provided for in Article 8(2).

(2) Renewal may not bring about any change in the international registration in its latest form.

(3) Six months before the expiry of the term of protection, the International Bureau shall, by sending an unofficial notice, remind the holder of the international registration and his representative, if any, of the exact date of expiry.

(4) Subject to the payment of a surcharge fixed by the Regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registration.

## **Article 8**

### **Fees for International Application and Registration**

(1) The Office of origin may fix, at its own discretion, and collect, for its own benefit, a fee which it may require from the applicant for international registration or from the holder of the international registration in connection with the filing of the international application or the renewal of the international registration.

(2) Registration of a mark at the International Bureau shall be subject to the advance payment of an international fee which shall, subject to the provisions of paragraph (7)(a), include,

- (i) a basic fee;
- (ii) a supplementary fee for each class of the International Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall;
- (iii) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3*ter*.

(3) However, the supplementary fee specified in paragraph (2)(ii) may, without prejudice to the date of the international registration, be paid within the period fixed by the Regulations if the number of classes of goods or services has been fixed or disputed by the International Bureau. If, upon expiry of the said period, the supplementary fee has not been paid or the list of goods or services has not been reduced to the required extent by the applicant, the international application shall be deemed to have been abandoned.

(4) The annual product of the various receipts from international registration, with the exception of the receipts derived from the fees mentioned in paragraph (2)(ii) and (iii), shall be divided equally among the Contracting Parties by the International Bureau, after deduction of the expenses and charges necessitated by the implementation of this Protocol.

(5) The amounts derived from the supplementary fees provided for in paragraph (2)(ii) shall be divided, at the expiry of each year, among the interested Contracting Parties in proportion to the number of marks for which protection has been applied for in each of them during that year, this number being multiplied, in the case of Contracting Parties which make an examination, by a coefficient which shall be determined by the Regulations.

(6) The amounts derived from the complementary fees provided for in paragraph (2)(iii) shall be divided according to the same rules as those provided for in paragraph (5).

(7)(a) Any Contracting Party may declare that, in connection with each international registration in which it is mentioned under Article 3*ter*, and in connection with the renewal of any such international registration, it wants to receive, instead of a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fees, a fee (hereinafter referred to as "the individual fee") whose amount shall be indicated in the declaration, and can be changed in further declarations, but may not be higher than the equivalent of the amount which the said Contracting Party's Office would be entitled to receive from an applicant for a ten-year registration, or from the holder of a registration for a ten-year renewal of that registration, of the mark in the register of the said Office, the said amount being diminished by the savings resulting from the international procedure. Where such an individual fee is payable,

- (i) no supplementary fees referred to in paragraph (2)(ii) shall be payable if only Contracting Parties which have made a declaration under this subparagraph are mentioned under Article 3*ter*, and

- (ii) no complementary fee referred to in paragraph (2)(iii) shall be payable in respect of any Contracting Party which has made a declaration under this subparagraph.

(b) Any declaration under subparagraph (a) may be made in the instruments referred to in Article 14(2), and the effective date of the declaration shall be the same as the date of entry into force of this Protocol with respect to the State or intergovernmental organization having made the declaration. Any such declaration may also be made later, in which case the declaration shall have effect three months after its receipt by the Director General, or at any later date indicated in the declaration, in respect of any international registration whose date is the same as or is later than the effective date of the declaration.

#### **Article 9**

##### **Recordal of Change in the Ownership of an International Registration**

At the request of the person in whose name the international registration stands, or at the request of an interested Office made ex officio or at the request of an interested person, the International Bureau shall record in the International Register any change in the ownership of that registration, in respect of all or some of the Contracting Parties in whose territories the said registration has effect and in respect of all or some of the goods and services listed in the registration, provided that the new holder is a person who, under Article 2(1), is entitled to file international applications.

#### **Article 9bis**

##### **Recordal of Certain Matters Concerning an International Registration**

The International Bureau shall record in the International Register

- (i) any change in the name or address of the holder of the international registration,
- (ii) the appointment of a representative of the holder of the international registration and any other relevant fact concerning such representative,
- (iii) any limitation, in respect of all or some of the Contracting Parties, of the goods and services listed in the international registration,
- (iv) any renunciation, cancellation or invalidation of the international registration in respect of all or some of the Contracting Parties,
- (v) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in a mark that is the subject of an international registration.

## Article 9ter

### Fees for Certain Recordais

Any recordal under Article 9 or under Article 9bis may be subject to the payment of a fee.

## Article 9quater

### Common Office of Several Contracting States

(1) If several Contracting States agree to effect the unification of their domestic legislations on marks, they may notify the Director General

- (i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and
- (ii) that the whole of their respective territories shall be deemed to be a single State for the purposes of the application of all or part of the provisions preceding this Article as well as the provisions of Articles 9quinquies and 9sexies.

(2) Such notification shall not take effect until three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties.

## Article 9quinquies

### Transformation of an International Registration into National or Regional Applications

Where, in the event that the international registration is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4), in respect of all or some of the goods and services listed in the said registration, the person who was the holder of the international registration files an application for the registration of the same mark with the Office of any of the Contracting Parties in the territory of which the international registration had effect, that application shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3ter(2) and, if the international registration enjoyed priority, shall enjoy the same priority, provided that

- (i) such application is filed within three months from the date on which the international registration was cancelled,

- (ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the Contracting Party concerned, and
- (iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.

### **Article 9sexies**

#### **Safeguard of the Madrid (Stockholm) Agreement**

(1) Where, with regard to a given international application or a given international registration, the Office of origin is the Office of a State that is party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol shall have no effect in the territory of any other State that is also party to both this Protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly may, by a three-fourths majority, repeal paragraph (1), or restrict the scope of paragraph (1), after the expiry of a period of ten years from the entry into force of this Protocol, but not before the expiry of a period of five years from the date on which the majority of the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement have become party to this Protocol. In the vote of the Assembly only those States which are party to both the said Agreement and this Protocol shall have the right to participate.

### **Article 10**

#### **Assembly**

(1)(a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Each Contracting Party shall be represented in that Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party which has appointed it, except for the travel expenses and the subsistence allowance of one delegate for each Contracting Party, which shall be paid from the funds of the Union.

(2) The Assembly shall, in addition to the functions which it has under the Madrid (Stockholm) Agreement, also

- (i) deal with all matters concerning the implementation of this Protocol;
- (ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision of this Protocol, due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not party to this Protocol;

- (iii) adopt and modify the provisions of the Regulations concerning the implementation of this Protocol;
- (iv) perform such other functions as are appropriate under this Protocol.

(3)(a) Each Contracting Party shall have one vote in the Assembly. On matters concerning only countries that are party to the Madrid (Stockholm) Agreement, Contracting Parties that are not party to the said Agreement shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(b) One-half of the members of the Assembly which have the right to vote on a given matter shall constitute the quorum for the purposes of the vote on that matter.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of the members of the Assembly having the right to vote on a given matter which are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly having the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly having the right to vote on the said matter which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiry of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of Articles 5(2)(e), 9*sexies*(2), 12 and 13(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one member of the Assembly only.

(4) In addition to meeting in ordinary sessions and extraordinary sessions as provided for by the Madrid (Stockholm) Agreement, the Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the members of the Assembly having the right to vote on the matters proposed to be included in the agenda of the session. The agenda of such an extraordinary session shall be prepared by the Director General.

## **Article 11**

### **International Bureau**

(1) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks, under or concerning this Protocol, shall be performed by the International Bureau.

(2)(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of this Protocol.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for such conferences of revision.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at such conferences of revision.

(3) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Protocol.

## **Article 12**

### **Finances**

As far as Contracting Parties are concerned, the finances of the Union shall be governed by the same provisions as those contained in Article 12 of the Madrid (Stockholm) Agreement, provided that any reference to Article 8 of the said Agreement shall be deemed to be a reference to Article 8 of this Protocol. Furthermore, for the purposes of Article 12(6)(b) of the said Agreement, Contracting Organizations shall, subject to a unanimous decision to the contrary by the Assembly, be considered to belong to contribution class I (one) under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

## **Article 13**

### **Amendment of Certain Articles of the Protocol**

(1) Proposals for the amendment of Articles 10, 11, 12, and the present Article, may be initiated by any Contracting Party, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 10, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.



(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those States and intergovernmental organizations which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on the amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

## Article 14

### Becoming Party to the Protocol; Entry into Force

(1)(a) Any State that is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Protocol.

(b) Furthermore, any intergovernmental organization may also become party to this Protocol where the following conditions are fulfilled:

- (i) at least one of the member States of that organization is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
- (ii) that organization has a regional Office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization, provided that such Office is not the subject of a notification under Article 9<sup>quater</sup>.

(2) Any State or organization referred to in paragraph (1) may sign this Protocol. Any such State or organization may, if it has signed this Protocol, deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of this Protocol or, if it has not signed this Protocol, deposit an instrument of accession to this Protocol.

(3) The instruments referred to in paragraph (2) shall be deposited with the Director General.

(4)(a) This Protocol shall enter into force three months after four instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited, provided that at least one of those instruments has been deposited by a country party to the Madrid (Stockholm) Agreement and at least one other of those instruments has been deposited by a State not party to the Madrid (Stockholm) Agreement or by any of the organizations referred to in paragraph (1)(b).

(b) With respect to any other State or organization referred to in paragraph (1), this Protocol shall enter into force three months after the date on which its ratification, acceptance, approval or accession has been notified by the Director General.

(5) Any State or organization referred to in paragraph (1) may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, this Protocol, declare that the protection resulting from any international registration effected under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

## Article 15

### Denunciation

- (1) This Protocol shall remain in force without limitation as to time.
- (2) Any Contracting Party may denounce this Protocol by notification addressed to the Director General.
- (3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.
- (4) The right of denunciation provided for by this Article shall not be exercised by any Contracting Party before the expiry of five years from the date upon which this Protocol entered into force with respect to that Contracting Party.
- (5)(a) Where a mark is the subject of an international registration having effect in the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which the denunciation becomes effective, the holder of such registration may file an application for the registration of the same mark with the Office of the denouncing State or intergovernmental organization, which shall be treated as if it had been filed on the date of the international registration according to Article 3(4) or on the date of recordal of the territorial extension according to Article 3<sup>ter</sup>(2) and, if the international registration enjoyed priority, enjoy the same priority, provided that
  - (i) such application is filed within two years from the date on which the denunciation became effective,
  - (ii) the goods and services listed in the application are in fact covered by the list of goods and services contained in the international registration in respect of the denouncing State or intergovernmental organization, and
  - (iii) such application complies with all the requirements of the applicable law, including the requirements concerning fees.
- (b) The provisions of subparagraph (a) shall also apply in respect of any mark that is the subject of an international registration having effect in Contracting Parties other than the denouncing State or intergovernmental organization at the date on which denunciation becomes effective and whose holder, because of the denunciation, is no longer entitled to file international applications under Article 2(1).

## Article 16

### Signature; Languages; Depositary Functions

(1)(a) This Protocol shall be signed in a single copy in the English, French and Spanish languages, and shall be deposited with the Director General when it ceases to be open for signature at Madrid. The texts in the three languages shall be equally authentic.

(b) Official texts of this Protocol shall be established by the Director General, after consultation with the interested governments and organizations, in the Arabic, Chinese, German, Italian, Japanese, Portuguese and Russian languages, and in such other languages as the Assembly may designate.

(2) This Protocol shall remain open for signature at Madrid until December 31, 1989.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Spain, of the signed texts of this Protocol to all States and intergovernmental organizations that may become party to this Protocol.

(4) The Director General shall register this Protocol with the Secretariat of the United Nations.

(5) The Director General shall notify all States and international organizations that may become or are party to this Protocol of signatures, deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol and any amendment thereto, any notification of denunciation and any declaration provided for in this Protocol.