

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis dalam Bab sebelumnya bahwa Protokol Madrid merupakan instrumen hukum internasional yang hadir karena adanya tuntutan dari negara akan adanya instrumen hukum terkait pendaftaran merek internasional. Protokol Madrid lahir sejak tahun 1989 namun berlaku efektif pada 1 januari 1995 dan mulai dioperasikan pada 1 april 1996.

Dalam protokol Madrid ini dikenal suatu sistem pendaftaran merek internasional yaitu sistem Madrid. Dalam sistem ini diberikan beberapa kemudahan bagi pendaftar merek untuk memperoleh perlindungan hukum di luar negara asalnya seperti pendaftaran merek internasional dengan satu aplikasi ataupun sekali pembayaran. Namun tentunya selain memberikan kemudahan protokol Madrid juga memberikan dampak buruk bila negara yang bersangkutan tidak siap untuk meratifikasinya, karena dengan pendayagunaan protokol ini maka negara tersebut akan “dibanjiri” oleh produk luar sehingga menyebabkan produk dalam negeri akan tertekan oleh ekspansi besar-besaran tersebut.

Selanjutnya penulis akan memulai pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

#### **A. Keunggulan Komparatif dari Sistem Madrid Jika Dibandingkan Dengan**

##### **Sistem *Country to Country* dalam Pendaftaran Merek Internasional**

Di pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai kesesuaian pendayagunaan protokol Madrid terhadap pemohon merek dari Indonesia, Indonesia sebagai anggota konvensi Paris memiliki peluang untuk bergabung sebagai anggota dari protokol

Madrid. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota maka Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip dari protokol Madrid.

Protokol Madrid merupakan salah satu instrumen hukum internasional terkait administrasi merek secara internasional. Permohonan merek dengan menggunakan protokol Madrid dikenal dengan sistem Madrid. Dalam hal ini sistem Madrid dikenal sebagai salah satu alternatif dalam pendaftaran merek dan tidak menghapuskan mekanisme yang telah digunakan sebelumnya yaitu sistem *country to country*. Sistem *country to country* lebih akrab digunakan oleh negara-negara yang tidak menjadi anggota dari protokol Madrid maupun *Madrid Agreement*. Dan dibawah ini akan diuraikan menggunakan pendekatan perbandingan terhadap gambaran umum sistem Madrid dan sistem *country to country* serta keunggulan komparatif dari sistem Madrid.

### **1. Gambaran Umum tentang Permohonan Merek Internasional Menggunakan Sistem Madrid**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa mekanisme pendaftaran merek internasional menggunakan protokol Madrid dikenal dengan sistem Madrid. Sistem Madrid hadir sebagai tuntutan dari industri pasar global yang semakin menghilangkan batas-batas antar negara sehingga memaksa diperlukan adanya prosedur yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan terhadap barang maupun jasa yang akan dipasarkan tersebut. Sekalipun biaya untuk perlindungan merek hanyalah biaya kecil jika dibandingkan dengan biaya produksi maupun biaya pemasaran namun efisiensi biaya akan

sangat diperhitungkan dalam suatu industri utamanya industri yang sedang berkembang untuk melakukan ekspansi.

### **1.1 Tempat Pengajuan Permohonan**

Permohonan pendaftaran merek melalui sistem Madrid hanya diajukan melalui kantor merek di negara asal untuk nantinya dilanjutkan ke biro internasional untuk dilakukan pemeriksaan formal berupa pengecekan kelengkapan berkas dan pengecekan mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon selanjutnya berkas akan diteruskan kembali ke negara-negara yang ditunjuk untuk mendapat perlindungan. Dalam sistem Madrid pihak pemohon dapat memilih beberapa negara yang merupakan anggota dari protokol Madrid untuk mendapat perlindungan mereknya. Pemeriksaan substantif akan dilakukan oleh kantor merek di negara tujuannya, selanjutnya hasil dari pemeriksaan substantif ini akan diinformasikan terhadap biro internasional untuk selanjutnya diteruskan ke kantor asal dan pemohon. Pengajuan melalui kantor asal yang diterapkan dalam sistem Madrid secara tidak langsung juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemohon untuk menggunakan jasa konsultan HKI.

### **1.2 Aspek Pembayaran**

Digunakannya prinsip-prinsip dalam sistem Madrid juga memberikan efisiensi biaya karena jasa konsultan HKI hanya dibutuhkan saat ada penolakan dari permohonan di negara yang dituju sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon. Dalam sistem Madrid pembayaran hanya dilakukan sekali untuk satu permohonan sekalipun pemohon menghendaki untuk mengajukan permohonan perlindungan terhadap mereknya di beberapa negara

yang merupakan anggota dari protokol. Dalam aspek pembayaran digunakannya prinsip dalam protokol akan memberikan efisiensi terhadap biaya yang dibayarkan karena tidak diperlukannya jasa konsultan HKI tentunya akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon.

### **1.3 Mata Uang Yang Berlaku**

Terkait hal pembayaran permohonan merek internasional melalui sistem Madrid dibayarkan dengan mata uang Swiss namun pihak pemohon dapat membayar dengan mata uang masing-masing negara dan nantinya pihak kantor asal yang akan meneruskan pembayaran ke biro internasional menggunakan mata uang yang sesuai dengan peraturan dalam protokol.

### **1.4 Penggunaan Bahasa**

Pada permohonan perlindungan merek menggunakan sistem Madrid pemohon diberikan kemudahan dalam menggunakan bahasa dalam formulir permohonan, hal ini dikarenakan permohonan dapat diajukan menggunakan bahasa Inggris, Spanyol dan Prancis. Dengan adanya pilihan bahasa yang dapat digunakan dalam aplikasi permohonan maka pemohon tidak memerlukan jasa penerjemah sekalipun permohonan diajukan terhadap negara anggota protokol yang tidak menggunakan bahasa Inggris, Spanyol atau Prancis sebagai bahasa nasional negara yang bersangkutan.

### **1.5 Terkait Proses Perpanjangan Perlindungan**

Melalui sistem Madrid tercipta prosedur yang lebih efektif karena prosedur perpanjangan perlindungan dalam sistem Madrid juga dilakukan dengan prosedur yang hampir sama dengan prosedur pendaftaran yaitu hanya dengan sekali

permohonan terhadap biro internasional yang dapat disampaikan melalui kantor asal dan dengan sekali pembayaran.

### **1.6 Dalam Hal Terjadi Perubahan Terhadap Merek Terdaftar**

Perubahan terhadap merek yang telah terdaftar baik perubahan terkait pemegang maupun hal substantif lainnya terhadap merek tersebut, maka pemegang hanya perlu menginformasikan terkait perubahan tersebut terhadap biro internasional. Selanjutnya biro internasional akan melanjutkan terkait perubahan tersebut terhadap negara-negara yang memberikan perlindungan terhadap merek tersebut.

### **1.7 Jasa Konsultan HKI**

Dalam permohonan pendaftaran merek melalui protokol Madrid jasa konsultan HKI hanya diperlukan saat pemohon akan melakukan perlawanan dan banding terhadap penolakan yang dilakukan oleh negara yang dituju. Hal ini dikarenakan jika terjadi penolakan terhadap permohonan tersebut maka terkait mekanisme perlawanan dan banding sepenuhnya diatur oleh hukum dan kebiasaan dari masing-masing negara yang bersangkutan, sehingga biro internasional tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi maupun memberikan saran agar permohonan tersebut dapat diterima.

## **2. Gambaran Umum tentang Permohonan Merek Internasional melalui Sistem *Country to Country*.**

Sistem *country to country* merupakan prosedur pendaftaran merek internasional yang digunakan oleh negara-negara yang tidak menjadi anggota dari protokol Madrid. Dalam sistem ini pemohon diharuskan mengajukan permohonan secara

langsung ke negara yang dituju, dengan prosedur yang demikian jasa dari konsultan HKI di tiap-tiap negara sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum dan kebiasaan dari negara tersebut. Jasa konsultan HKI juga digunakan karena selain lebih paham terkait hukum dan kebiasaan negara yang bersangkutan pihak konsultan juga lebih paham terhadap bahasa yang digunakan dalam formulir permohonan merek di negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dsism sistem *country to country* maka segala hal prosedural diatur berdasarkan hukum dari masing-masing negara termasuk penggunaan bahasa dalam formulir.

Dalam sistem ini pembayaran dalam pengajuan permohonan juga diatur oleh masing-masing negara termasuk mata uang yang digunakan dan prosedur pembayarannya, perbedaan prosedur di tiap-tiap negara inilah yang membuat peran konsultan HKI di negara yang bersangkutan akan sangat membantu pemohon untuk memberikan pemahaman terkait prosedur tersebut. Dalam hal permohonan perlindungan merek ditujukan untuk beberapa negara maka dapat dipastikan pemohon harus menyiapkan setumpuk permohonan dengan berbagai macam bahasa dan dengan berbagai macam persyaratan yang berbeda, hal ini juga berlaku terhadap prosedur perpanjangan perlindungan. Tidak terdapat aturan internasional yang baku mengenai permohonan dengan sistem ini karena semuanya bergantung terhadap sistem hukum dari negara yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam pembahasan ini akan dikemukakan mengenai proses pendaftaran dengan menggunakan sistem *country to country* di Indonesia, Malaysia dan Singapura

## 2.1 Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia

Secara umum prosedur pendaftaran merek dengan sistem *country to country* di Indonesia sama dengan prosedur pendaftaran merek dari perseorangan atau badan hukum yang berada di Indonesia, salah satu yang membedakan hanya adanya ketentuan pada pasal 10 (1) undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek yang berbunyi sebagai berikut “Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia” ketentuan ini didukung pula oleh ketentuan selanjutnya yaitu dalam pasal 10 (2) yang berbunyi sebagai berikut “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia”. Prosedur permohonan merek di Indonesia diatur dalam pasal 7 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek yang di dalamnya terdapat ketentuan seperti mekanisme pengajuan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Pada permohonan dicantumkan beberapa keterangan sebagai berikut.

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.<sup>1</sup>

Selanjutnya permohonan ini ditandatangani pemohon atau kuasanya untuk selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal disertai dengan surat pernyataan kepemilikan merek dan bukti setor pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran

---

<sup>1</sup> Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

merek di Indonesia juga dapat diajukan melalui kantor wilayah di masing-masing provinsi. Biaya yang harus dibayarkan untuk permohonan merek di Indonesia adalah sebesar Rp. 1.000.000 untuk 10 (sepuluh) jenis barang/jasa dalam satu kelas. Pembayaran ini dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang telah ditunjuk oleh direktorat jenderal merek. Tidak ada metode pembayaran yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi pemohon untuk memberikan kemudahan.

## 2.2 Prosedur Pendaftaran Merek di Malaysia

Berikut adalah prosedur pendaftaran merek di Malaysia sebagai salah satu contoh mekanisme pendaftaran dengan sistem *country to country*. Pengajuan permohonan ditempatkan pada map berwarna jingga, yang di dalamnya terdiri dari.

- a. *The application number and year (nombor cap dagangan);*
- b. *The international class (kelas);*
- c. *The application date (tarikh permohonan);*
- d. *The international convention (tarikh tuntutan prioriti);*
- e. *The applicant's name (nama pemohon);*
- f. *The address for service (alamat pemohon/penyampaian).<sup>2</sup>*

Permohonan ini dapat diajukan melalui pusat kantor merek yang berada di Kuala Lumpur maupun di kantor regional yang berada di Sabah dan Sarawak. Namun bagi pemohon yang berasal dari luar Malaysia permohonan harus diajukan melalui agen. Dalam hal ini yang dimaksud agen adalah praktisi yang memiliki spesialisasi dalam hukum merek dan berkantor di Malaysia, hal ini lebih dikenal sebagai konsultan HKI dalam hukum merek yang berlaku di Indonesia. Ketentuan terkait agen ini terdapat pada *section 57* dalam *Trade Marks (Amendment) Act*

<sup>2</sup> Perbadanan Harta Intelek Malaysia, *Manual of Trademarks Law & Practice in Malaysia*, Kuala Lumpur, *Malaysian Intellectual Property Corporation*, 2003 hal 38

1994 yang berbunyi sebagai berikut, “*Where an applicant for registration of a trade mark does not reside or carry on business in Malaysia, he shall appoint an agent to act for him*”.

Biaya yang harus dibayarkan untuk permohonan merek di Malaysia sebesar RM370 (ringgit Malaysia), pembayaran ini belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan pemohon untuk jasa yang diberikan oleh agen. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, wesel maupun melalui *Bank Draft* ke *Perbadanan Harta Intelek Malaysia*. Permohonan merek di Malaysia diajukan dengan menggunakan bahasa Inggris.

### **2.3 Pendaftaran Merek di Singapura**

Selanjutnya akan dibahas pula terkait prosedur pendaftaran merek secara umum di Singapura sebagai bahan perbandingan dari sistem pendaftaran merek. Pengajuan pendaftaran merek di Singapura diajukan dalam satu aplikasi yang terdiri dari.

- a. *“Contain a request for the registration of a trade mark;*
- b. *State the name and address of the applicant;*
- c. *Contain a clear representation of the trade mark;*
- d. *List the goods or services in relation to which the applicant seeks to register the trade mark; and*
- e. *State ---*
  - (i) *that the trade mark is being used in the course of trade, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services; or*
  - (ii) *that the applicant has a bona fide intention that the trade mark should be so used”*.<sup>3</sup>

Pengajuan ini diajukan melalui kantor kekayaan intelektual Singapura di 51

*Bras Basah Road #01-01 Manulife Centre Singapore 189554*. Tidak terdapat

<sup>3</sup> *Trade Marks Act, The Statutes Of The Republic Of Singapore, Article 5(2)*

ketentuan dalam *Trade Mark Act* yang mewajibkan pemohon dari luar Singapura harus melalui jasa konsultan HKI, hal ini dikarenakan dalam sistem pendaftaran merek di Singapura terdapat dua sistem pengajuan yaitu pengajuan via *e-filling* (*online*) dan via manual *filling*. Kedua mekanisme pengajuan ini memiliki perbedaan khususnya dalam hal biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon, biaya yang harus dibayarkan dalam permohonan via *e-filling* sebesar S\$341 (*dollar Singapore*) tiap kelas barang/jasa dan biaya yang harus dibayarkan dalam permohonan via manual *filling* sebesar S\$374 (*dollar Singapore*) tiap kelas barang/jasa.

Metode pembayaran dalam permohonan merek di Singapura cukup memberikan kemudahan bagi pemohonnya, hal ini dikarenakan terdapat beberapa metode yang disediakan, antara lain pembayaran secara tunai di kantor kekayaan intelektual Singapura, cek atau *bank draft*, *GIRO*, *internet banking* serta kartu kredit atau kartu debit.

### **3. Keunggulan Komparatif dari Sistem Madrid Dibandingkan Sistem *Country to Country* dalam Permohonan Merek Internasional.**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat kita bandingkan beberapa aspek yang menjadi keunggulan dari sistem Madrid jika dibandingkan dengan sistem *country to country* secara umum. Dalam aspek kesederhanaan prosedur permohonan sistem Madrid memiliki keunggulan karena dengan sekali permohonan perlindungan dapat diberikan oleh beberapa negara anggota dari protokol Madrid, sedangkan dalam sistem *country to country* dengan satu permohonan maka hanya satu negara yang akan memberikan perlindungan bagi

merek yang dimohonkan, jika pemohon menginginkan untuk mendapat perlindungan di beberapa negara maka pemohon harus mengajukan beberapa permohonan ke beberapa negara yang dituju.

Dalam aspek penggunaan bahasa dalam formulir permohonan, sistem Madrid memiliki keunggulan karena dalam sistem ini pemohon mendapat kemudahan dengan adanya tiga pilihan bahasa yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan ke beberapa negara hal ini tentunya akan memberikan efisiensi karena tidak diperlukan jasa penerjemah, hal ini berbeda jika permohonan diajukan dengan sistem *country to country*. Pada sistem *country to country* bahasa yang digunakan dalam permohonan adalah bahasa yang dikehendaki oleh masing-masing negara, hal ini tentunya menjadi tidak efisien karena jika permohonan akan diajukan ke beberapa negara maka pemohon harus menyiapkan permohonan dengan berbagai bahasa.

Dalam aspek pembayaran, permohonan melalui sistem Madrid memberikan kemudahan bagi pemohon karena hanya dikenal satu mata uang yaitu mata uang Swiss sedangkan permohonan dengan menggunakan sistem *country to country* maka pemohon diharuskan membayar segala biaya dalam permohonan menggunakan mata uang yang diakui dari masing-masing negara, umumnya mata uang yang digunakan adalah mata uang negara tersebut.

Dalam sistem Madrid, jasa konsultan HKI akan sedikit terpinggirkan karena jasa konsultan HKI akan diperlukan jika terjadi penolakan dari salah satu negara yang dituju dan bukan dalam mekanisme pendaftaran, hal ini tentunya akan mengefisienkan biaya yang dibutuhkan pemohon jika dibandingkan dengan

permohonan menggunakan sistem *country to country*. Dalam sistem *country to country* peran konsultan HKI sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan sejak awal permohonan segala peraturan baik yang bersifat prosedural maupun hal lainnya hanya diatur oleh negara tersebut sehingga peran konsultan HKI sebagai pihak yang paham mengenai hukum dan kebiasaan negara tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman bagi pemohon. Dibutuhkannya peran konsultan HKI dalam sistem *country to country* akan berdampak pada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemohon di luar biaya yang harus dibayarkan untuk permohonan.

Pada sistem Madrid dalam hal terjadi perubahan terkait merek yang didaftar maupun pemegang merek maka pihak pemohon hanya perlu memberikan informasi perubahan kepada biro internasional hal ini berbeda dalam sistem *country to country* yang mengharuskan pemohon untuk memberikan informasi perubahan ke tiap-tiap negara. Selain itu pada proses perpanjangan dari perlindungan merek yang didaftarkan menggunakan sistem Madrid akan lebih sederhana karena pengajuan perpanjangan hanya perlu dilakukan dengan sekali permohonan, hal ini berbeda dengan yang harus dilakukan pemohon dalam sistem *country to country*, karena dengan sistem ini pemohon harus mengajukan permohonan perpanjangan ke masing-masing negara yang telah memberikan perlindungan terhadap mereknya. Berikut adalah tabel terkait keunggulan komparatif dari sistem Madrid jika dibandingkan dengan sistem *country to country*.

**Tabel 4.1**  
**Keunggulan Komparatif Sistem Madrid Dibandingkan dengan Sistem *Country to Country***

| Aspek yang Dibandingkan                          | Sistem Madrid   | Sistem <i>Country to Country</i>  |
|--|---|---|
| <b>Tempat Pengajuan Permohonan</b>               | Permohonan pendaftaran hanya diajukan melalui kantor merek di negara asal;  | Permohonan pendaftaran harus diajukan ke kantor merek dari tiap negara yang bersangkutan;   |
| <b>Mata Uang yang Digunakan dalam Permohonan</b> | Pembayaran dengan mata uang Swiss, dimungkinkan pembayaran dengan mata uang lain bagi pemohon dan nantinya akan dilanjutkan oleh kantor asal dalam mata uang Swiss  | Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang negara yang dituju atau setidaknya yang diatur dalam sistem hukum merek negara yang bersangkutan  |
| <b>Aspek Pembayaran</b>                          | Pembayaran hanya dilakukan sekali, meskipun permohonan diajukan ke beberapa negara.   | Pembayaran harus dilakukan ke tiap negara yang diinginkan untuk mendapat perlindungan terhadap mereknya   |
| <b>Pilihan Bahasa dalam Aplikasi Permohonan</b>  | Pemohon dimungkinkan untuk memilih bahasa yang digunakan untuk permohonan, karena dalam sistem Madrid diakui tiga bahasa yaitu Inggris, Spanyol dan Prancis   | Pengajuan permohonan diharuskan menggunakan bahasa dari tiap negara yang bersangkutan, atau setidaknya yang diatur dalam sistem hukum merek negara yang bersangkutan.   |
| <b>Jasa Konsultan HKI</b>                        | Peran konsultan HKI hanya dibutuhkan saat terjadi penolakan oleh salah satu negara yang ditunjuk oleh pemohon   | Peran konsultan HKI dibutuhkan sejak awal karena, proses sejak proses pendaftaran, pemohon telah berhubungan langsung dengan negara yang bersangkutan.  |
| <b>Terkait prosedur perpanjangan</b>             | Dalam sistem Madrid mekanisme perpanjangan terhadap merek yang telah dilindungi hanya diajukan melalui kantor asal yang nantinya permohonan akan diteruskan ke biro internasional dan akan dilanjutkan kembali ke negara yang dituju. | Dengan sistem <i>country to country</i> maka mekanisme perpanjangan harus dilakukan seperti permohonan pendaftaran yaitu pengajuan dilakukan kepada tiap negara yang telah memberikan perlindungan terhadap merek yang bersangkutan |
| <b>Perubahan Terhadap</b>                        | Dalam hal terjadi perubahan dari merek yang telah   | Dalam hal terjadi perubahan dari merek yang telah   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>Merek Terdaftar</b> | terdaftar, pemohon hanya perlu menginformasikan melalui biro internasional. | terdaftar, pemohon harus menginformasikan perubahan ke tiap negara yang telah memberikan perlindungan terhadap mereknya. |
|------------------------|---|--|

Dari aspek kualitas perlindungan yang dihasilkan dari kedua sistem pendaftaran ini, tentunya akan menghasilkan kualitas perlindungan yang sama, karena perbedaan mendasar dari sistem ini terdapat pada aspek kesederhanaan prosedur, biaya yang rendah dan proses yang cepat. Kualitas perlindungan yang sama ini dikarenakan pihak yang memberikan perlindungan adalah negara yang ditunjuk oleh pemohon, biro internasional dalam sistem Madrid hanya berperan sebagai fasilitator.

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka sistem Madrid memiliki keunggulan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan sistem *country to country*. Keunggulan ini antara lain adalah prosedur yang sederhana, biaya yang relatif lebih ringan dan tentunya proses yang lebih cepat.

## **B. Kesesuaian Pendayagunaan Protokol Madrid Bagi Pemohon Merek dari Indonesia**

### **1. Aspek Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Melalui Sistem Madrid**

Pendaftaran merek di Indonesia dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum, dalam hal ini termasuk pula industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dalam statistik yang dirilis dalam situs WIPO pada tahun 2013 dari 12,020 pemohon dari dalam negeri hanya 1,715 merek yang melakukan

pendaftaran di luar negeri dan hanya 4,935 pemohon “*non-resident*” yang mendaftarkan mereknya di Indonesia sedangkan pada tahun selanjutnya dari 25,926 merek dalam negeri hanya 2,444 yang melakukan pendaftaran ke luar negeri dan 9,348 pemohon “*non-resident*”.<sup>4</sup> Ini tentunya jumlah yang cukup sedikit mengingat industri dalam negeri kita yang memiliki cukup banyak “pemain” terutama dari sektor UMKM.

Sedikitnya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia juga karena rumitnya pendaftaran merek dari luar negeri sekalipun telah diakomodir oleh hak prioritas. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pangsa pasar cukup besar karena banyaknya penduduk Indonesia. Sedikitnya merek yang terdaftar di luar negeri juga dilatarbelakangi oleh hal yang sama yaitu rumitnya prosedur karena pendaftaran harus dilakukan *country to country*, selain itu kendala yang juga dihadapi oleh pemohon adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pendaftaran di luar negeri, biaya yang besar dikarenakan beberapa negara mewajibkan pemohon dari luar untuk mendaftar melalui konsultan HKI masing – masing negara.

Dalam penelitian ini kesesuaian pendayagunaan protokol Madrid bagi pemohon merek dari Indonesia akan ditinjau dari segi kesederhanaan prosedur pendaftaran, biaya yang lebih murah, kemudahan untuk melakukan perpanjangan merek terdaftar serta beberapa hal lain dalam pendaftaran merek internasional.

---

<sup>4</sup> Diolah dari statistik dalam situs

[http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=ID](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ID) (diakses pada 15 maret 2016)

Dalam hal prosedur pendaftaran maka hal pertama yang akan kita kenal dalam pendaftaran merek internasional adalah “*International Application*” yang dalam protokol dijelaskan sebagai permohonan pendaftaran internasional yang selanjutnya dalam *Guide To The International Registration Of Marks Under The Madrid Agreement And The Madrid Protocol ( Updated 2014 )* menyatakan bahwa dalam protokol Madrid aplikasi internasional didasarkan dari tiap-tiap pendaftaran pada kantor negara asal atau pada sebuah aplikasi untuk pengajuan pendaftaran oleh kantor dari negara.

*“... Under the Protocol, an international application may be based on either a registration with the Office of origin (basic registration) or on an application for registration filed with that Office (basic application). The international application may relate only to goods and services covered by the basic application or registration”<sup>5</sup>*

Secara umum pendaftaran merek internasional hanya dapat dilakukan oleh merek yang telah terdaftar di negara asalnya sebagaimana dimuat dalam *Article 2 (1)* protokol Madrid yang berbunyi

*“Where an application for 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 marks 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 )”<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> WIPO PUBLICATION, *Guide To The International Registrations Of Marks Under The Madrid Agreement And The Madrid Protocol* hal B.II.1

<sup>6</sup> Article 2 (1) Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks

Selanjutnya perlindungan merek secara internasional berdasarkan protokol Madrid hanya dapat diberikan jika pemohon atau pemegang hak atas merek mengajukan permohonan berdasarkan aplikasi internasional sesuai dengan *Article 3bis* yang berbunyi.

*“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”*<sup>7</sup>

Pasal tersebut juga menjelaskan pihak yang dapat mengajukan permohonan perlindungan merek secara internasional, penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan tersirat pada *Guide To the International Registration of Marks* dalam bagian *several applicants* yang berbunyi sebagai berikut.

*“Two or more parties (whether natural persons or legal entities) may jointly file an international application, provided that the basic application or registration is also jointly owned by them,”*<sup>8</sup>

Dalam petunjuk di atas dinyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah manusia (perseorangan) maupun badan hukum. Melalui pendayagunaan Protokol Madrid pemohon merek asal Indonesia diperkirakan akan mendapat kemudahan dalam mengajukan permohonan, karena pemohon tidak perlu mengajukan secara *country to country*, dalam Protokol Madrid pula diatur bahwa permohonan harus diajukan melalui kantor merek dari negara masing – masing, hal ini dimuat dalam *Guide To The International Registration*

<sup>7</sup> Article 3bis Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks

<sup>8</sup> Op.Cit WIPO Publication, hal B.II.5

*Of Marks yang berbunyi sebagai berikut, “The international application must be filed through the Office of origin...”<sup>9</sup>*

Bahkan dalam petunjuk selanjutnya menyatakan bahwa aplikasi internasional yang diajukan secara langsung maka tidak akan dianggap sebagai permohonan merek internasional sebagaimana tercantum dalam *Guide to the International Registration of Mark* yang berbunyi sebagai berikut.

*“An international application which instead of being presented through an Office, is presented by the applicant directly to the International Bureau will not be considered to be an international application. It will be returned to the sender without being examined in any way and any fees paid will be reimbursed to the party having paid them”<sup>10</sup>*

Pengajuan merek internasional melalui protokol Madrid juga memberikan kemudahan bagi pemohon dalam penggunaan bahasa karena pada protokol ini terdapat pilihan bahasa yang dapat digunakan untuk mengisi aplikasi internasional, pilihan tersebut ialah bahasa Inggris, bahasa Prancis dan bahasa Spanyol, sedangkan jika mendaftarkan secara *country to country* maka pemohon diharuskan menggunakan bahasa yang dikehendaki oleh negara penerima tersebut. Aplikasi internasional yang diajukan tanpa mengindahkan syarat penggunaan bahasa yang telah ditentukan oleh protokol maka tidak akan dianggap sebagai aplikasi internasional oleh Biro Internasional dan pengajuan tersebut akan dikembalikan beserta dengan biaya yang telah dibayarkan. Dalam formulir aplikasi internasional dimuat beberapa informasi antara lain.

- Item 1 Contracting Party Whose Office Is the Office of Origin*  
*Item 2 Applicant*

---

<sup>9</sup> Ibid, hal B.II.5

<sup>10</sup> Ibid, hal B.II.6

- a. Name
  - b. Address
  - c. Address for Correspondence
  - d. Phone and Facsimile Number, E-mail Address
  - e. Application in the Names of More than One Applicant
  - f. Preferred Language for Correspondence
  - g. Other Indication
- Item 3 Entitlement to File
- Item 4 Appointment of a Representative
- Item 5 Basic Registration or Basic Application
- Item 6 Priority Claimed
- Item 7 The Mark
- a. Special Kinds of Mark
  - b. International Registration or Basic Application
  - c. Standard Characters
- Item 8 Color(s) Claimed
- Item 9 Miscellaneous Indication
- a. Transliteration
  - b. Translation
  - c. Indication that the Mark Cannot Be Translated
  - d. Special Type or Category of Mark
  - e. Description of the Mark
  - f. Verbal Element of the Mark
  - g. Disclaimer
- Item 10 Goods and Services for Which International Registration is Sought
- Item 11 Designated Contracting Parties
- a. Indication of a Second Language (Where the European Union Is Designated)
  - b. Seniority Claim (Where the European Union Is Designated)
  - c. Declaration of Intention to Use the Mark
- Item 12 Signature by Applicant or Representative
- Item 13 Certification and Signature by Office of Origin<sup>11</sup>

Melalui pengajuan aplikasi internasional inilah pemohon atau pemegang akan mendapatkan sertifikat sebagai merek yang terdaftar dalam negara anggota protokol Madrid yang dikehendaknya sebagaimana dimuat dalam petunjuk yang berbunyi sebagai berikut.

<sup>11</sup> Ibid, hal B.II.7

*“Where the International Bureau finds that the international application conforms to the applicable requirements, it registers the mark in the International Register. It also notifies the Office of the designated Contracting Parties of the international registration, informs the Office of origin and sends a certificate to the holder”<sup>12</sup>*

Dalam protokol Madrid dikenal pula istilah *“The International Registration”*

(pendaftaran internasional) yang didefinisikan sebagai perlindungan bagi merek dalam wilayah dari pihak yang terikat oleh protokol, dengan mendapatkan pencatatan merek dalam daftar merek terdaftar di Biro Internasional dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. *The International Registration* memuat hal berikut.

- a. *“All the data contained in the international application ( except data relating to an invalid claim to priority – that is, where the date of the earlier filing is more than six months before the date of the international registration);*
- b. *The date and the number of the international registration;*
- c. *Where the mark can be classified according to the International Classification of Figurative Elements ( Vienna Classification ), the relevant classification symbols as determined by the International; when however the international application contains a declaration to the effect that the applicant wishes that the mark be considered as a mark in standard characters, symbol from the Vienna Classification will not be applied;*
- d. *An indication with respect to each designated Contracting Party; as to whether it is designated under the Agreement or designated under the Protocol;*
- e. *Indication relating to a seniority claim, concerning the member State or member States in or for which the earlier mark, for which seniority is claimed, is registered, the date from which the registration of that earlier mark was effective and the number of the relevant registration.”<sup>13</sup>*

Pada pendaftaran internasional tanggal yang digunakan adalah tanggal ketika aplikasi internasional tersebut diterima oleh kantor asal, namun jika dalam waktu dua bulan dari tanggal penerimaan di kantor asal maka tanggal yang akan

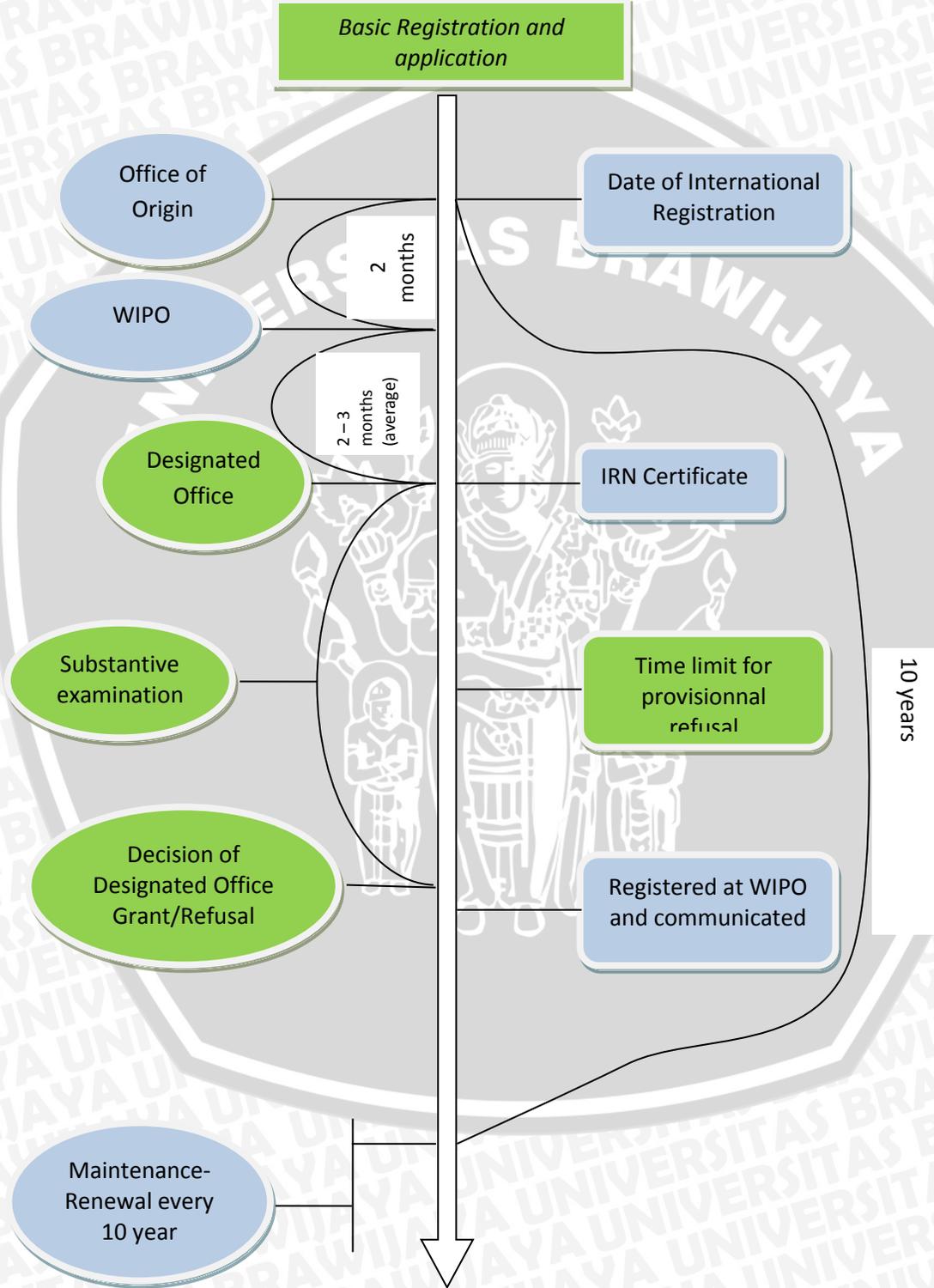
<sup>12</sup> Ibid, hal B.II.33

<sup>13</sup> Ibid, hal B.II.35

digunakan oleh Biro Internasional adalah tanggal dimana aplikasi internasional telah diterima oleh pihak Biro Internasional namun jika keterlambatan ini disebabkan oleh kesalahan jasa pengiriman atau layanan pos maka tanggal di kantor asal yang akan digunakan oleh biro internasional. Pendaftaran internasional ini akan dicatatkan dan dipublikasikan dalam tiga bahasa yaitu Inggris, Prancis dan Spanyol. Publikasi dari pendaftaran internasional ini akan dimuat dalam surat kabar. Berikut adalah skema atau alur sederhana dalam pendaftaran merek internasional melalui sistem Madrid.



**Bagan 4.1.**  
**Proses Pendaftaran Merek Internasional Melalui Sistem Madrid**



Sumber: [Diolah](#) dari data sekunder,

Pada skema di atas tertulis adanya kemungkinan permohonan mengalami penolakan, namun penolakan dalam permohonan ini tidak menjadi kompetensi dari biro internasional, karena setelah aplikasi internasional diteruskan ke biro internasional maka biro internasional akan melanjutkan permohonan tersebut kepada negara yang ditunjukkan dalam aplikasi internasional, sehingga keputusan akhir dari permohonan ini terletak pada negara tujuan baik berupa keputusan untuk mengabulkan permohonan maupun untuk penolakan. Hal ini dikarenakan biro internasional hanya melakukan pemeriksaan secara formal berupa pemeriksaan terhadap persyaratan, klasifikasi barang dan/jasa yang akan didaftar dan pemeriksaan terhadap biaya yang dibayarkan oleh pemohon. Selanjutnya jika terdapat penyimpangan maupun hal yang harus diperbaiki terkait permohonan pendaftaran ini maka biro internasional akan memberikan pemberitahuan terhadap kantor asal pendaftaran dan pemohon untuk memperbaiki kesalahan maupun kekurangan tersebut dalam waktu tiga bulan, jika dalam batas waktu yang telah ditentukan pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap aplikasi internasional yang diajukan, maka permohonan ini tidak akan ditindaklanjuti oleh biro internasional dan dianggap ditinggalkan baik oleh kantor asal maupun oleh pemohon.

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan nantinya akan dilakukan oleh kantor merek negara yang dituju oleh pendaftaran tersebut. Negara yang ditunjuk dalam permohonan pendaftaran internasional memiliki hak untuk menolak permohonan tersebut dalam wilayahnya. Penolakan ini dapat didasarkan oleh

alasan mengenai ketentuan hukum merek yang berlaku di negara tersebut. Penolakan ini harus dikomunikasikan dengan biro internasional dengan menunjukkan alasan yang menjadi dasar penolakan, pengkomunikasian dengan biro internasional ini harus dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan dari tanggal pemberitahuan. Pemohon juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan banding, dalam hal ini biro internasional tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam masalah tersebut hal ini karena terkait dengan sistem hukum lokal dari masing-masing negara.

Ketika pemohon mengajukan permohonan banding terhadap keputusan penolakan dari negara yang dituju ini, pemohon dapat menguasai kepada konsultan HKI di negara tersebut atau menguasai kepada advokat yang lebih paham mengenai hukum dan kebiasaan yang berlaku di negara tersebut, karena proses banding dan penunjukan kuasa ini tidak tunduk terhadap ketentuan dalam protokol melainkan diatur dalam hukum dan kebiasaan yang berlaku di negara tersebut, maka ini bukan lagi menjadi wewenang dari biro internasional bahkan pihak biro internasional tidak memiliki hak untuk menyatakan pendapat sebagai pembenaran dari penolakan maupun melakukan intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam protokol Madrid aspek biaya menjadi salah satu indikator untuk menentukan nantinya pendayagunaan protokol Madrid ini akan sesuai bagi pemohon dari Indonesia. Biaya yang harus dibayarkan dalam permohonan pendaftaran merek internasional telah ditentukan dalam regulasi sebagaimana

telah dimuat dalam *Guide to the International Registration of Mark* pada bagian *payment of fees to the international bureau* yang berbunyi sebagai berikut.

*“The amounts of the fees payable in connection with an international application or registration are either prescribed in the Schedule of Fees appended to the Regulations or ( in the case of individual fees ) fixed by the Contracting Party concerned. Information concerning individual fees is published in the Gazette”*.<sup>14</sup>

Dalam protokol Madrid biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan perlindungan terdiri dari beberapa komponen yang telah dimuat dalam protokol yang berbunyi sebagai berikut.

*“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 3ter.”*<sup>15</sup>

Besaran biaya yang dibayarkan dalam *basic fee* untuk tanda/etiket hitam putih sebesar 653 *Swiss francs* dan untuk tanda/etiket berwarna sebesar 903 *Swiss francs*, selanjutnya untuk *supplementary fee* untuk tiap kelas barang atau jasa yang lebih dari tiga kelas biayanya sebesar 73 *Swiss francs*, dan untuk komponen biaya terakhir yaitu *complementary fee* sebesar 73 *Swiss francs*.<sup>16</sup> Sekalipun dalam *Article 8 (1)* protokol Madrid menyatakan bahwa kantor dari negara asal dapat menetapkan atas kebijakannya sendiri dan mengumpulkan

<sup>14</sup> Ibid, hal B.I.10

<sup>15</sup> Article 8 (2) Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks

<sup>16</sup> Nguyen Thi Ngoc Bich, 2008, **International Registration Of Trademark Under Madrid Protocol & Madrid Agreement (Vietnam’s Approach in reference to the Japanese) Experience** (online), [http://www.jpo.go.jp/torikumi\\_e/kokusai\\_e/pdf/ipcoop\\_asia-pacific\\_e/vietnam.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pdf/ipcoop_asia-pacific_e/vietnam.pdf), (23 april 2016)

untuk keuntungannya sendiri sehubungan dengan pengajuan aplikasi internasional yang dibayarkan melalui kantor negara asal namun hal ini hanya merupakan alternatif pembayaran biaya pendaftaran internasional karena pembayaran dapat langsung dibayarkan pemohon ke biro internasional. Dalam *Guide to the International Registration of Marks* menyatakan sebagai berikut.

*“Fees may be paid by the applicant or holder directly to the International Bureau. Alternatively, where the Office of origin or the Office of the Contracting Party of the holder agrees to collect and forward such fees, an applicant or holder may pay fees to the International Bureau through that Office. An applicant or holder may not however be required to pay the fees through an Office”.*<sup>17</sup>

Pembayaran pendaftaran internasional harus menggunakan mata uang Swiss, namun jika pembayaran dilakukan melalui kantor negara asal maka pembayaran dapat dilakukan dengan mata uang lain dan nantinya pembayaran akan diteruskan oleh kantor yang bersangkutan menuju biro internasional dalam mata uang Swiss. Pembayaran dapat dibayarkan langsung ke biro internasional pun juga tidak membebani bagi pihak pemohon karena terdapat metode pembayaran secara langsung yang telah diatur dalam *Guide to the International Registration of Marks* yang menyatakan sebagai berikut.

*“Fees may be paid to the International Bureau:*

- (i) By debit to a current account with the International Bureau*
- (ii) By payment into the Swiss postal account or to any of the specified bank accounts of the International Bureau;*
- (iii) By credit card, where, in the context of an electronic communication, an electronic interface for online payment has been made available by the International Bureau”.*<sup>18</sup>

Biaya pendaftaran internasional dianggap telah dibayar jika biro internasional telah menerima petunjuk untuk mendebet biaya dari akun rekening giro tersebut

<sup>17</sup> Ibid, hal B.I.10

<sup>18</sup> Ibid, hal B.I.10

dan jumlah biaya yang harus dibayarkan telah tersedia dalam akun tersebut. Tanggal tersebut akan menjadi tanggal pembayaran bagi pemohon, namun jika jumlah dalam rekening giro tidak mencukupi, pembayaran dianggap telah dilunasi pada tanggal saat biro internasional telah menerima jumlah yang dibutuhkan. Protokol Madrid juga mengakomodir kepentingan – kepentingan dari negara berkembang dalam hal biaya pendaftaran, hal ini dimuat dalam *Guide To The International Registration Of Marks* pada bagian *fee reduction for applicants from least developed countries ( LDCs )* sebagai berikut.

*“Applicants having a real and effective industrial or commercial establishment, or a domicile in a least developed country, or being a national of a least developed country ( in accordance with the list established by the United Nations ), and who file their international application through the trademark office of such country, as the office of origin, will be required to pay only 10% of the amount of the basic fee. This is reflected in the Schedule of Fees and has been incorporated in the fee calculator on the Madrid system web site ([www.wipo.int/Madrid/en/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/Madrid/en/fees/calculator.jsp))”<sup>19</sup>*

Namun untuk hal ini tidak berlaku bagi pemohon dari Indonesia, hal ini dikarenakan berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan dalam situs PBB ( *United Nation* ) menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak termasuk dalam kategori negara berkembang . Berikut adalah tabel daftar negara yang dapat mengajukan pengurangan biaya untuk mendaftar melalui sistem Madrid.

---

<sup>19</sup> Ibid, hal B.I.13

**Tabel 4.2**  
**Daftar Negara yang Mendapat Pengurangan Biaya dalam Sistem Madrid**

| Country                           | Inclusion on the list | Country                    | Inclusion on the list |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 Afghanistan                     | 1971                  | 25 Madagascar              | 1991                  |
| 2 Angola <sup>1</sup>             | 1994                  | 26 Malawi                  | 1971                  |
| 3 Bangladesh                      | 1975                  | 27 Mali                    | 1971                  |
| 4 Benin                           | 1971                  | 28 Mauritania              | 1986                  |
| 5 Bhutan                          | 1971                  | 29 Mozambique              | 1988                  |
| 6 Burkina Faso                    | 1971                  | 30 Myanmar                 | 1987                  |
| 7 Burundi                         | 1971                  | 31 Nepal                   | 1971                  |
| 8 Cambodia                        | 1991                  | 32 Niger                   | 1971                  |
| 9 Central African Republic        | 1975                  | 33 Rwanda                  | 1971                  |
| 10 Chad                           | 1971                  | 34 Sao Tome and Principe   | 1982                  |
| 11 Comoros                        | 1977                  | 35 Senegal                 | 2000                  |
| 12 Dem. Rep of the Congo          | 1991                  | 36 Sierra Leone            | 1982                  |
| 13 Djibouti                       | 1982                  | 37 Solomon Islands         | 1991                  |
| 14 Equatorial Guinea <sup>2</sup> | 1982                  | 38 Somalia                 | 1971                  |
| 15 Eritrea                        | 1994                  | 39 South Sudan             | 2012                  |
| 16 Ethiopia                       | 1971                  | 40 Sudan                   | 1971                  |
| 17 Gambia                         | 1975                  | 41 Timor-Leste             | 2003                  |
| 18 Guinea                         | 1971                  | 42 Togo                    | 1982                  |
| 19 Guinea-Bissau                  | 1981                  | 43 Tuvalu                  | 1986                  |
| 20 Haiti                          | 1971                  | 44 Uganda                  | 1971                  |
| 21 Kiribati                       | 1986                  | 45 United Rep. of Tanzania | 1971                  |
| 22 Lao People's Dem. Republic     | 1971                  | 46 Vanuatu <sup>3</sup>    | 1985                  |
| 23 Lesotho                        | 1971                  | 47 Yemen                   | 1971                  |
| 24 Liberia                        | 1990                  | 48 Zambia                  | 1991                  |

Sumber: [http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc\\_list.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf).

Protokol Madrid memberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun berikutnya.

Beberapa peraturan dalam protokol Madrid dapat diringkas sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Ringkasan terkait Protokol Madrid**

| Subjek yang diatur     | Diatur dalam | Isi Peraturan  |
|------------------------|--------------|--|
| Aplikasi Internasional | Article 2(2) | <i>The application for international registration (hereinafter referred to as "the international application") shall be filed with the</i> |

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
|   |                             | <p><i>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.</i></p>  |
|   | <p><i>Article 3(1)</i></p>  | <p><i>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.</i></p>  |
| <p>Penolakan<br/>perlindungan<br/>pendaftaran<br/>internasional</p> | <p><i>Article 5 (1)</i></p> | <p><i>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 3ter (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</i></p> |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p><i>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</i></p>  |
| <p>Masa berlaku perlindungan merek dan kemungkinan perpanjangan perlindungan</p> | <p>Article 6 (1)</p>  | <p><i>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.</i></p>   |
| <p>Perpanjangan perlindungan merek internasional</p>                             | <p>Article 7 (1) dan (3)</p>  | <p><i>(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).</i></p> <p><i>(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</i></p> |
| <p>Biaya untuk pendaftaran merek internasional</p>                               | <p>Article 8 (2)</p>  | <p><i>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></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(i) a basic fee;</i></li> <li><i>(ii) a supplementary fee for each class of the International</i></li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>Classification, beyond three, into which the goods or services to which the mark is applied will fall;</i><br/> <i>(iii) a complementary fee for any request for extension of protection under Article 3ter.</i></p> |
|--|--|

Berdasarkan dari pembahasan di atas dan isi peraturan dalam protokol Madrid maka pendayagunaan protokol Madrid dimungkinkan akan lebih sesuai bagi pemohon merek dari Indonesia didasarkan kepada, prosedur yang lebih efektif dan efisiensi biaya yang ditawarkan oleh protokol ini.

## **2. Aspek Permohonan Perpanjangan Merek Internasional Melalui Sistem Madrid**

Pembaharuan perlindungan dalam hal ini akan menjadi salah satu objek yang akan dikaji oleh peneliti, karena suatu merek dagang atau jasa dalam memperoleh perlindungan atas mereknya tentunya memiliki tujuan untuk dapat memasarkan produk maupun jasanya dalam jangka waktu yang lama dan dapat diterima di pasar. Hal prosedural inilah yang menjadi salah satu indikator apakah nantinya pendayagunaan protokol Madrid lebih sesuai untuk pemohon yang berasal dari Indonesia. sebagaimana telah dimuat dalam *Article 7 (3)* protokol Madrid yang berbunyi sebagai berikut.

*“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.”<sup>20</sup>*

Bahwa enam bulan sebelum tanggal kadaluarsanya perlindungan selama 10 tahun, biro internasional akan mengirim pemberitahuan untuk mengingatkan

<sup>20</sup> Article 7 (3) Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks

pemegang registrasi internasional dan kuasanya (jika ada) mengenai tanggal pasti kadaluarsanya perlindungan tersebut. Namun dalam *Guide to the International Registration of Marks* juga menyatakan bahwa jika pemegang (atau kuasanya) tidak menerima pemberitahuan tersebut maka ini tidak bisa menjadi alasan bagi pihak pemegang untuk lalai untuk memenuhi batas waktu pembayaran pembaharuan. Sebagaimana tujuan awal protokol Madrid yang ingin memberikan kemudahan bagi negara – negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang berasal dari negara anggota maka untuk sistem pembaharuan merek internasional juga tersedia secara elektronik di situs WIPO ([www.wipo.int/Madrid/en/forms](http://www.wipo.int/Madrid/en/forms)) dan [www.wipo.int/Madrid/en/services](http://www.wipo.int/Madrid/en/services). Dalam pembaharuan perlindungan terdapat pilihan formulir yaitu formulir MM11, rincian dalam formulir tersebut terdapat pada petunjuk pengaplikasian dari protokol yang berbunyi sebagai berikut.

*“This form provides for indications of:*

- a. The number of the international registration to be renewed;*
- b. The name of the holder, which must be the same as the one recorded in the International register;*
- c. The Contracting Parties for which the renewal is requested, including the Contracting Parties in respect of which a total refusal is recorded in the International Register;*
- d. The signature of the holder or representative or of the Office through which the request for renewal is presented;*
- e. The fees being paid and the method of payment, or instructions to debit the required fees from an account with the International Bureau.”<sup>21</sup>*

Secara umum prosedur pembaharuan dalam protokol Madrid tidak jauh berbeda dengan prosedur permohonan pendaftaran yaitu semua formulir

---

<sup>21</sup> Ibid

diserahkan melalui kantor merek di negara asal atau melalui komunikasi elektronik. Biaya untuk mengajukan pembaharuan atau perpanjangan perlindungan dimuat lebih lanjut dalam petunjuk, yang berbunyi sebagai berikut.

*“The fees due for the renewal of an international registration consist of:*

- a. The basic fee;*
- b. An individual fee for the designation of each designated Contracting Party that has made the relevant declaration and is designated under the Protocol, except where that designated Contracting Party is a State bound (also) by the Agreement and the Office of origin is the Office of a State bound (also) by the Agreement (in respect of such a designation, a complementary fee is payable);*
- c. For each designated Contracting Party for which no individual fee is payable, a complementary fee;*
- d. For each class of goods and services in excess of three, a supplementary fee; where however all the designated Contracting Parties are ones in respect of which an individual fee is payable, no supplementary fees are payable.”<sup>22</sup>*

Dalam situs WIPO sendiri telah disediakan halaman yang dapat membantu pemohon untuk menghitung berapa besar biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon kepada biro internasional terkait dengan biaya pembaharuan, halaman tersebut dapat diakses melalui [www.wipo.int/Madrid/en/fees/calculator.jsp](http://www.wipo.int/Madrid/en/fees/calculator.jsp). Melalui halaman tersebut juga pemohon dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk pengajuan pendaftaran internasional, namun dalam halaman web tersebut jumlah yang ditampilkan adalah jumlah dalam mata uang Swiss. Besarnya biaya untuk pembaharuan harus dibayarkan ke biro internasional paling lambat pada tanggal kadaluarsa, namun pembayaran masih dapat dilakukan enam bulan setelah tanggal pembaharuan dan akan dikenai biaya tambahan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari biaya dasar untuk pembaharuan

---

<sup>22</sup> Ibid

dan dibayarkan pada waktu yang bersamaan. Dalam hal terjadi kekurangan terhadap jumlah pembayaran yang diterima oleh biro internasional setelah kedaluarsa dari waktu enam bulan dihitung dari tanggal pembaharuan maka pembaharuan ini tidak akan dicatat dan biro internasional akan mengembalikan jumlah yang telah diterima ke pihak yang telah membayar disertai dengan pemberitahuan terhadap pemegang atau kuasanya.

Selanjutnya biro internasional akan mencatat pembaharuan dalam daftar merek internasional dalam bahasa Inggris, Prancis dan Spanyol, penggunaan ketiga bahasa ini juga berlaku pada publikasi berkaitan dengan pembaharuan dari merek tersebut. Terkait dengan mekanisme pembaharuan yang secara prosedural tidak berbeda jauh dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran, biaya dan mekanisme pembaharuan dalam protokol Madrid akan lebih sesuai bagi pemohon dari Indonesia yang sebagian besar produknya adalah produk UMKM yang merupakan usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang tengah dirintis oleh masyarakat untuk bersaing dengan ekspansi produk-produk besar dalam industri di Indonesia.

### **3. Pengaruh Pendayagunaan Protokol Madrid Terhadap Pemohon Merek dari Indonesia**

Pendayagunaan suatu instrumen hukum internasional baik dalam bentuk akses maupun ratifikasi tentunya akan memberikan pengaruh baik bagi pemerintah maupun kepada pihak-pihak yang akan terlibat langsung terhadap pendayagunaan dari instrumen hukum ini. Pendayagunaan protokol Madrid yang

merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur mengenai pendaftaran merek internasional maka pihak yang terlibat langsung dalam hal ini adalah pemohon merek yang berasal dari Indonesia. Proses pendayagunaan dari protokol ini merupakan suatu peristiwa hukum, karena melalui pendayagunaan ini maka peraturan di dalam protokol akan menunjukkan potensi untuk dari peristiwa ini maka akan mengakibatkan adanya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum kepada peristiwa hukum.<sup>23</sup> Peristiwa hukum adalah segala sesuatu yang menggerakkan peraturan hukum sehingga ia (peraturan hukum) secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.<sup>24</sup>

Melalui pendayagunaan protokol Madrid maka akan membuka “pintu” bagi pemilik merek asal Indonesia, hal ini dikarenakan melalui pendayagunaan protokol Madrid pemohon akan mendapat cukup banyak keuntungan. Dalam sistem Madrid sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa permohonan pendaftaran merek internasional dilakukan melalui satu permohonan dengan kemudahan proses permohonan ini maka diharapkan agar pemilik merek di Indonesia dapat mengembangkan pangsa pasarnya sehingga mampu bersaing dengan produk dari negara lain secara legal. Hal ini mengingat semakin berkembangnya aktivitas pasar global yang perkembangannya tidak dapat dielakkan lagi sehingga melalui ekspansi yang dilakukan oleh barang maupun jasa asal Indonesia, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi bangsa

<sup>23</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 48

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1982, hal 74

yang konsumtif dan menjadi korban dari ekspansi barang dan jasa dari luar negeri, namun dapat pula menjadi “pemain” dalam pasar global.

Pendayagunaan protokol Madrid ini juga memberikan pengaruh cukup besar bagi pemohon merek, khususnya dalam aspek efisiensi biaya. Hal ini dikarenakan dalam protokol permohonan hanya diajukan melalui kantor asal pemohon hal ini tentunya mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon karena pemohon tidak perlu mengajukan permohonan secara langsung ke tiap-tiap negara yang dituju. Selain itu umumnya permohonan pendaftaran merek di tiap-tiap negara memiliki sistemnya masing-masing sesuai dengan hukum dan kebiasaan yang berlaku di negara tersebut. Dengan sistem yang demikian maka pemohon relatif akan mengajukan permohonan melalui konsultan HKI di negara yang bersangkutan dengan pertimbangan konsultan sebagai pihak ketiga lebih paham terhadap sistem hukum, kebiasaan dan tentunya bahasa di negara yang bersangkutan. Selain pemohon tidak perlu mengajukan permohonan secara langsung ke negara tujuan, tidak digunakannya jasa konsultan HKI dalam proses pengajuan permohonan juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon. Efisiensi biaya juga disebabkan oleh tidak diperlukannya jasa penerjemah ke bahasa yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Pengaruh lainnya dari pendayagunaan protokol Madrid adalah adanya prosedur yang lebih efektif bagi pemohon merek, hal ini dikarenakan dengan sekali permohonan, merek yang didaftar akan mendapat perlindungan di beberapa negara sekaligus sesuai yang dikehendaki oleh pemohon yang bersangkutan, permohonan ini juga akan memberikan akibat hukum yang sama

di tiap negara yang dikehendaki oleh pemohon. Pendaftaran dengan sistem Madrid juga memberikan kepastian batas waktu yang sama kepada pemohon terkait keputusan akhir untuk mengabulkan atau menolak di masing-masing negara yang dituju.

Selain pengaruh positif yang diberikan dari pendayagunaan protokol Madrid terdapat pula pengaruh negatif dari pendayagunaan protokol tersebut. Dengan sederhananya prosedur permohonan tanpa ada konsultasi awal dari konsultan HKI di negara yang bersangkutan akan mengindikasikan pemohon tidak paham mengenai standar merek yang dapat di daftar di negara yang dituju sehingga nantinya akan berpotensi mengalami penolakan di negara yang dituju. Pemahaman tentang standar merek dan sistem hukum merek negara yang akan dituju berperan cukup penting, karena pemahaman ini dapat diartikan sebagai langkah antisipatif terhadap penolakan dari negara yang dituju.

Pendayagunaan protokol Madrid tidak serta merta memberikan kemudahan kepada pemohon, karena dibalik kemudahan yang ditawarkan ini barang dan jasa dari Indonesia harus mampu meningkatkan kualitasnya hal ini disebabkan dengan pendayagunaan protokol Madrid maka merek dari luar Indonesia akan dengan mudah “membanjiri” pasar Indonesia. Jika merek barang dan jasa dalam negeri tidak dapat memberikan kualitas dan pelayanan terbaiknya maka pendayagunaan protokol Madrid yang diharapkan dapat mengembangkan produk barang dan jasa dari Indonesia akan kehilangan konsumen karena “gempuran” merek barang dan jasa dari luar Indonesia yang dapat menawarkan harga yang

lebih rendah dan kualitas yang lebih baik dari produk barang dan jasa asli Indonesia.

#### **4. Pengaruh Pendayagunaan Protokol Madrid terhadap Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.**

Dengan konsep protokol Madrid yang memberikan kemudahan dalam prosedur permohonan perlindungan merek internasional, maka hal ini tentunya akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi konsultan HKI. Pihak konsultan hak kekayaan intelektual menjadi pihak yang ikut terpengaruh dari pendayagunaan protokol ini karena terdapat ketentuan pada pasal 7 (1) huruf c undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa “Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa” dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat diajukan melalui konsultan hak kekayaan intelektual sebagai kuasa. Konsultan HKI umumnya menjadi kuasa bagi pemohon asing namun juga dapat menjadi kuasa untuk pemohon dari dalam negeri hal ini mengingat isi pasal 1 angka 8 undang-undang merek no 15 tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut, “Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual”. Kekhawatiran ini cukup mendasar karena dalam protokol Madrid pemohon tidak diwajibkan untuk mendaftarkan secara *country to country* hal ini tentunya akan mengurangi pendapatan dari konsultan HKI dikarenakan pemohon hanya cukup mendaftarkan melalui kantor merek negara masing-masing untuk nantinya diteruskan ke biro internasional. Kekhawatiran ini juga didasarkan kepada suatu fakta di Jepang

repository.ub.ac

pasca diterapkannya prinsip-prinsip dalam protokol Madrid sebagaimana dimuat dalam hukum online sebagai berikut.

“Di Jepang, misalnya, pendapatan konsultan sudah menurun 40-60 persen akibat penerapan prinsip-prinsip Protokol Madrid. Tetapi peran konsultan lokal tak mungkin dihapuskan oleh Protokol Madrid.”<sup>25</sup>

Namun kekhawatiran ini dapat diminimalisir karena sekalipun Indonesia nantinya akan mendayagunakan protokol Madrid, hal ini hanyalah sebagai alternatif karena protokol Madrid tetap tidak menghapus sistem pendaftaran *country to country* atau pendaftaran secara langsung. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dhan Rahardiansyah selaku konsultan merek dari kantor hukum DNRP yang menyatakan “konsultan hukum yang dijual adalah reputasinya, kalau klien sudah percaya tetap akan menggunakan jasanya dalam urusan lain”.<sup>26</sup> Selain itu dengan pendayagunaan protokol Madrid ini tentunya akan membuka “lahan” baru bagi konsultan HKI, karena sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa jika terjadi penolakan dari negara yang ditunjuk maka prosedur perlawanan maupun banding akan menggunakan hukum dan kebiasaan masing-masing negara dan prosedur ini juga tidak tunduk kepada isi dari protokol. Peran konsultan HKI dalam proses banding ini sangatlah diperlukan oleh pemohon, karena dikhawatirkan pemohon tidak paham tentang hukum, kebiasaan maupun bahasa di negara tersebut. Selain itu dengan banyaknya merek asing yang masuk ke Indonesia tentunya juga akan

---

<sup>25</sup> Hukum Online.com, 2013, **Konsultan HKI Lokal vs Asing, Siapa Takut?** (Online), <http://hukumonline.com/berita/baca/lt5264f8224f1cf/konsultan-hki-lokal-vs-i-asing--siapa-takut/>, (25 april 2016)

<sup>26</sup> Bisnis.com, 2016, **RUU MEREK: Penerapan Protokol Madrid Dapat Kritik** (online), <http://www.bisnis.com/kabar24/read/20160201/16/515029/ruu-merek-penerapan-protokol-madrid-dapat-kritikan/> (23 april 2016)

berpotensi menimbulkan banyak masalah baik penolakan saat pemeriksaan substantif maupun masalah yang akan timbul di pengadilan karena sengketa merek.

