

## BAB II

### Kajian Pustaka

#### A. Kajian Umum tentang Hak Merek di Indonesia

##### a. Sejarah Perlindungan Hak Merek

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda melalui *Reglement Industriele Eigendom* 1912. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap merek dagang terdaftar selama 20 tahun.<sup>1</sup> Selanjutnya, pada zaman penjajahan Jepang dikenal peraturan Merek yang disebut *Osamu Seirei* Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603).<sup>2</sup> Selanjutnya peraturan produk dari penjajah tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Selanjutnya perlindungan merek di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.<sup>3</sup> Revisi terakhir dari undang-undang ini adalah Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan konsekuensi masuknya Indonesia menjadi anggota konvensi internasional *TRIP's*.

---

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal 65

<sup>2</sup> Op.Cit Muhamad Djumhana & Djubaedillah, hal 210

<sup>3</sup> Khoirul Hidayah, Op.Cit, hal 72

## b. Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, 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. WIPO sebagai organisasi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengertian Merek yaitu sebagai berikut:

*“A trademark is a **distinctive sign** which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise. Its origin dates back to ancient times, when craftsmen reproduced their signatures or ‘marks’ on their artistic or utilitarian products. Over the years these marks evolved into today’s system of trademark registration and protection. The system helps consumers identify and purchase a product or service because its nature and quality, indicated by its **unique trademark**, meets their needs.”<sup>4</sup>*

Definisi standar dari *American Marketing Association* (AMA) yang dirumuskan pada tahun 1960 menyatakan bahwa “merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing”.<sup>5</sup>

Selain beberapa definisi di atas, beberapa tokoh juga telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi merek, beberapa diantaranya yaitu,

1. Prof. Molengraaf<sup>6</sup>

<sup>4</sup> <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html> ( diakses pada tanggal 27 desember 2015 )

<sup>5</sup> Casavera, **15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 3

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana & Djubaedillah, Op.Cit, hal 222

Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.

2. A.B Loebis<sup>7</sup>

Merek adalah sebuah Nama atau tanda yang dengan sengaja digunakan untuk menandakan hasil suatu barang dari perusahaan atau perniagaan sejenis milik orang atau badan yang lain.

3. Saidin<sup>8</sup>

Merek adalah suatu tanda ( *sign* ) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

4. Philip S. James MA

*A trademark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him right to use a trademark, it will suffice if the merely pass through his hand is the course of the trade.*

---

<sup>7</sup> H. OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights )**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 343

<sup>8</sup> Ibid, hal 343

Diterjemahkan secara bebas menjadi merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha, atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.<sup>9</sup>

### c. Fungsi Merek

Fungsi utama merek dapat kita temui pada pengertian dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, dalam pengertian tersebut dicantumkan bahwa suatu merek harus memiliki daya pembeda. Fungsi utama merek adalah sebagai pembeda antara suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya, dari fungsi inilah maka lahir fungsi selanjutnya yaitu sebagai identitas dari suatu barang dan/atau jasa.

Di negara-negara maju, merek dianggap sebagai “roh” bagi produk baik bagi barang maupun jasa. Merek juga memiliki fungsi sebagai penunjuk kualitas, dan tentunya sebagai pengenal atau identitas yang memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.<sup>10</sup> Merek juga dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak, hal ini diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) bahwa masalah paten dan merek di Indonesia memegang peranan penting dalam

<sup>9</sup> Ibid, hal 343

<sup>10</sup> Insan Budi Maulana, Op.Cit, hal 60

perkembangan ekonomi Indonesia, terutama terhadap berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.<sup>11</sup>

Penerapan dari undang-undang merek yang baik sangat penting bagi perkembangan ekonomi jangka panjang. Selain itu, undang-undang merek yang baik dan mengikuti perkembangan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional, seperti untuk menghadapi AFTA ataupun NAFTA.<sup>12</sup>

#### d. Jenis Merek

Jenis merek dalam sistem hak merek Indonesia berdasarkan undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Merek Dagang

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>13</sup>

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya<sup>14</sup>

3. Merek Kolektif

<sup>11</sup> Ida Bagus Wyasa Putra **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional**, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 23.

<sup>12</sup> Op.Cit, Muhamad Djumhana & Djubaedillah, hal 230

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Merek kolektif adalah 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>15</sup>

Selain dari tiga jenis di atas, terdapat pandangan ahli, salah satunya menurut Suryatin, ada pengklasifikasian merek berdasarkan bentuk atau wujud merek. Klasifikasi tersebut yaitu:<sup>16</sup>

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

#### e. Pendaftaran Merek

Sistem perlindungan merek di Indonesia adalah *first to file* dengan diterapkannya sistem ini maka berimplikasi pihak yang mendapat perlindungan hanya pihak yang telah mendaftarkan merek/etiketnya. Pada dasarnya terdapat dua jenis sistem perlindungan merek, selain sistem *first to file* atau sistem konstitutif yaitu sistem *first to use* atau sistem deklaratif yaitu perlindungan diberikan kepada pemakai pertama. Semula sistem perlindungan merek yang diterapkan di Indonesia adalah sistem deklaratif seperti yang diatur dalam undang-undang no 21 tahun 1961. Sesuai dengan definisi dalam undang-undang no 15 tahun 2001

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>16</sup> H. OK. Saidin, Op.Cit. hal, 346

tentang merek bahwa salah satu unsur dari merek adalah memiliki daya pembeda, sehingga merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum.

Dalam bagian kedua Bab II undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek telah diatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang harus ditolak pendaftarannya. Dalam pasal 4 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemohon yang beritikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya. Selain itu dalam pasal 5 undang-undang merek juga menyatakan beberapa ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar, merek tidak 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;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum;
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 6 ayat (1) undang-undang merek mengatur mengenai permohonan yang harus ditolak pendaftarannya. Permohonan harus ditolak apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Dalam pasal 6 ayat (3) undang-undang merek juga dijelaskan beberapa alasan lain permohonan yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum 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 maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 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.

Selain ketentuan di atas, ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan Merek, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau garis yang kusut,
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan,
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang,
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas,
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap permohonan pendaftaran hak merek dapat diterima bahkan suatu permohonan dapat ditolak pendaftarannya dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Tidak memiliki daya pembeda
- b. Bertentangan dengan norma-norma, baik peraturan perundangan-undangan, agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit hal 93

- c. Memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, merek terkenal maupun indikasi geografis yang sudah dikenal.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, kata-kata umum dan tanda keterangan barang.

Suatu hak atas merek dapat dimiliki oleh perseorangan, maupun badan hukum seperti PT, CV, Firma, Perkumpulan atau Yayasan. Untuk mendaftarkan merek pihak pemohon dapat melalui beberapa alternatif tempat pendaftaran diantaranya langsung melalui Direktorat Jenderal HKI, melalui konsultan HKI dan melalui kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Syarat dan tata cara permohonan merek dimuat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang No 15 tahun 2001.

Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir yang mencantumkan:<sup>18</sup>

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa,

---

<sup>18</sup> Aldiansyah Pradana Putra, 2015, **Laporan Kuliah Kerja Lapangan: Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Merek Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)**, hal 27

4. Warna-warna etiket yang dimohonkan dan arti dari nama merek tersebut jika nama merek tersebut tidak memiliki arti maka dapat dituliskan “suatu penamaan”
5. Jenis dan kelas barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.
6. Tanda tangan pemohon atau kuasanya, ( jika pemohon merupakan badan hukum maka tanda tangan disertai dengan cap stempel )

Selain formulir, pemohon juga diharuskan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa etiket merek tersebut benar miliknya. Dalam surat pernyataan sekurang-kurangnya dimuat:

1. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemilik
2. Jenis dan kelas barang dan/atau jasa yang akan didaftarkan
3. Tanda tangan pemilik etiket merek di atas materai ( jika pemilik atas nama badan hukum maka tanda tangan disertai cap stempel )

Permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan bukti pembayaran. Dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas maka disertai dengan mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali. Dalam hal permohonan dengan hak prioritas diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Pendaftaran menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti pendaftaran merek yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya pihak Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran, jika terdapat kekurangan dalam persyaratan maka kekurangan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Untuk kekurangan permohonan dengan menggunakan hak prioritas maka jangka waktu pemenuhan kekurangan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan, jika dalam jangka waktu tersebut kekurangan tidak dipenuhi maka pihak Direktorat Jenderal akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Dalam hal seluruh kelengkapan persyaratan telah dipenuhi maka pemohon akan mendapatkan tanggal penerimaan. Terhitung 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal penerimaan maka pihak Direktorat Jenderal akan melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan ini sebagai bahan pertimbangan dapat atau tidaknya permohonan tersebut disetujui. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal.

Dalam hal hasil pemeriksaan substantif dapat disetujui maka permohonan akan didaftar dan diumumkan dalam berita resmi merek, namun jika permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak maka pemohon atau kuasanya akan mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut maka pemohon dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya, namun jika

pemohon tidak memberikan tanggapan atau keberatannya maka penolakan tersebut akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Perlu diketahui bahwa keberatan maupun tanggapan yang diberikan oleh pemohon tidak selalu akan mendapat persetujuan karena jika pemeriksa memberikan laporan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima maka penolakan akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek berkaitan dengan pengumuman permohonan maka dalam waktu paling lama 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan maka Direktorat Jenderal akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek, pengumuman ini berlangsung selama 3 ( tiga ) bulan dan ditempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan:

1. Nama dan alamat lengkap pemohon termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa merek yang didaftarkan
3. Tanggal penerimaan
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas
5. Contoh etiket merek termasuk warna-warna dalam etiket tersebut dan arti dari nama merek tersebut

Selama masa pengumuman tersebut diberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal disertai bukti dan alasan bahwa merek yang diumumkan tersebut

berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Selanjutnya pihak pemohon dapat mengajukan sanggahan atas keberatan yang diajukan tersebut, nantinya keberatan dan sanggahan tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan kembali. Dalam hal tidak ada keberatan atau keberatan yang diajukan tidak diterima maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan disetujui. Dalam sertifikat merek ini nantinya akan memuat sebagai berikut:

1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar
2. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
3. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas
4. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk detail mengenai warna dan definisi dari merek yang didaftarkan tersebut
5. Nomor dan tanggal pendaftaran
6. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan
7. Jangka waktu berlakunya sertifikat tersebut.

#### **f. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Merek yang sudah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaannya dan dapat diperpanjang perlindungannya, ketentuan ini telah dimuat dalam pasal 28 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek. Dalam hal perpanjangan merek, permohonan harus diajukan paling cepat 12 (dua belas bulan) sebelum berakhirnya jangka waktu

perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek, ketentuan ini merupakan norma dalam pasal 35 undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek.

Dalam undang-undang merek juga telah dimuat ketentuan yang harus dipenuhi agar permohonan perpanjangan dapat disetujui. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 36 undang-undang no 15 tahun 2001. Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tidak serta merta akan selalu disetujui karena adanya alasan-alasan tertentu dapat saja perpanjangan ditolak. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya:<sup>19</sup>

- a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 bulan atau kurang dari 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut.
- b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan.
- c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek.
- d. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

## **B. Kajian Umum tentang *Protocol Relating to the Madrid Agreement***

### ***Concerning the International Registration of Marks***

Dalam bidang hukum merek terdapat banyak instrumen hukum internasional salah satunya adalah *Protocol Relating to The Madrid Agreement 1989* atau yang lebih dikenal dengan *Madrid Protocol* ( Protokol Madrid ) yang mulai berlaku efektif

<sup>19</sup>Op.Cit, Muhamad Djumhana & Djubaedillah, hal 239

tanggal 1 januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 april 1996.<sup>20</sup> Protokol Madrid merupakan perjanjian tambahan untuk menutupi kekurangan dari *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* (Madrid Agreement) kedua instrumen internasional ini mengatur mengenai pendaftaran merek internasional.

*Madrid Protocol* diawali dengan hadirnya *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid Agreement) yang merupakan kelanjutan dari *Paris Convention*. Dalam *Madrid Agreement* diatur mengenai penyederhanaan prosedur pendaftaran merek internasional dengan mekanisme tunggal dan prosedur pembayaran tunggal dalam pendaftaran, namun *agreement* ini tidak mendapat perhatian dari beberapa negara sehingga sempat muncul *Trademark Registration Treaty* sebagai akibat dari penolakan terhadap *Madrid Agreement*.

*Trademark Registration Treaty* memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan *Madrid Agreement*, dalam *Trademark Registration Treaty* permohonan dapat langsung diajukan ke Kantor Internasional di Jenewa dan bukan melalui Kantor Merek di negara asal. Perbedaan ini menjadi alasan bagi banyak negara untuk mengatakan bahwa TRT ini terlalu liberal dan mereka tidak mau mengikuti konvensi ini.<sup>21</sup>

Kegagalan dari *Trademark Registration Treaty* inilah yang menyebabkan lahirnya *Madrid Protocol* pada tahun 1989 yang merupakan pengembangan dari

---

<sup>20</sup> Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, **Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration Of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia Di Bidang Perdagangan Internasional**, *Mimbar Hukum*, Volume 20 , Nomor 3 Oktober UGM, Yogyakarta, 2008, hal 497

<sup>21</sup> Op.Cit, Djumhana & Djubaedillah hal 217

*Madrid Agreement* yang mengalami beberapa perubahan signifikan. Salah satu perubahan yang disepakati adalah penetapan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi *Madrid Protocol* menggantikan Bahasa Prancis yang digunakan pada *Madrid Agreement*. Namun perubahan paling signifikan yang dimuat dalam protokol ini adalah membuka kemungkinan pendaftaran merek secara internasional dengan menggunakan mekanisme nasional Negara-Negara yang meratifikasi protokol ini dengan syarat pendaftar haruslah warga negara dimana permohonan diajukan namun tetap mendapat perlindungan secara internasional dimana kantor Dirjen HKI Negara dimana pendaftaran dilakukan akan melakukan pendaftaran internasional tersebut. Selain itu *Madrid Protocol* memperpanjang proses pengumuman menjadi 18 (delapan belas) bulan dengan proses oposisi 7 (tujuh) bulan sedangkan masa waktu perlindungan adalah 10 tahun dengan perpanjangan berbasis pembayaran ulang pada Internasional Bureau WIPO di Jenewa Swiss.<sup>22</sup>

Dalam *Madrid Protocol* perlindungan melalui pendaftaran internasional diatur dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut.

#### **Article 2**

#### ***Securing Protection through International Registration***

(1) *Where an application for the registration of a mark has been filled 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*

---

<sup>22</sup> Astari Dwi Paramita Rahardjo, **Analisa Hukum Ratifikasi Nice Agreement Bagi Kepentingan Pemilik Merek Di Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Depok, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal 10

- 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 filled 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 filled 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 filled with the International Bureau through the intermediary of the Office with which the basic application was filled 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.*

Diberikannya perlindungan terhadap merek melalui pendaftaran merek internasional tidak berlaku jika pemohon yang mengajukan pendaftaran tidak mengajukan aplikasi internasional (*International Application*), pihak pemohon harus mengajukan permintaan agar pendaftaran juga ditujukan untuk Biro Internasional. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 3bis yang memuat mengenai *Territorial Effect* yang berbunyi.

### **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.*

Perlindungan terhadap merek dalam *Madrid Protocol* berlaku selama 10

(sepuluh) tahun ketentuan ini dimuat dalam pasal 6 ayat (1) *Madrid Protocol* yang

berbunyi sebagai berikut

***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 possibility of renewal under the conditions specified in Article 7*

Dalam pasal 6 juga diatur bahwa perlindungan terhadap merek terdaftar dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan perlindungan dan diatur dalam pasal selanjutnya yang berbunyi sebagai berikut.

***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.*

Dalam pasal selanjutnya diatur mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon untuk pendaftaran merek internasional, biaya merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat produk-produk lokal untuk mendapat perlindungan hukum

atas mereknya di negara tujuan ekspansi, namun dengan adanya *Madrid Protocol* maka hambatan tersebut akan teratasi karena dengan satu pembayaran merek produk tersebut dapat dilindungi di beberapa negara. Ketentuan mengenai biaya untuk pendaftaran merek internasional diatur dalam pasal 8 ayat (2) *Madrid Protocol* yang berbunyi sebagai berikut.

**Article 8**

***Fees for International Application and Registration***

(1) ...

(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 for extension of protection under Article 3ter*

Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Paris telah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari Protokol Madrid sebagaimana dimuat dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dalam Protokol Madrid yang berbunyi sebagai berikut.

**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*

Dalam hal ini Indonesia harus secepatnya meratifikasi Protokol Madrid, hal ini sebagai akibat dari diberlakukannya AFTA (*Asean Free Trade Area*). Dengan diratifikasinya Protokol Madrid maka produk lokal yang akan bersaing dalam pasar bebas ASEAN akan memperoleh kemudahan untuk mengajukan perlindungan

merek, terlebih lagi beberapa negara ASEAN adalah anggota dari Protokol tersebut diantaranya ialah Kamboja, Filipina, Singapura, Vietnam.

### C. Kajian Umum tentang *Trade Relating Aspects Intellectual Property Rights*

*Trade Relating Aspects Intellectual Property Rights* atau lebih dikenal dengan *TRIP's* merupakan salah satu konvensi Internasional yang memiliki peserta paling banyak, hal ini tidak lain karena *TRIPS's* merupakan salah satu produk WTO sehingga setiap negara peserta WTO memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan dalam *TRIP's*. Salah satu contohnya ialah perubahan terhadap undang – undang merek Indonesia baik perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek pada tahun 1997 maupun perubahan terakhir dari undang-undang merek menjadi Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek. *TRIP's* merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting dalam perkembangan mengenai standar-standar internasional dalam sistem hak kekayaan intelektual. *TRIP's* memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain:<sup>23</sup>

- a. *Pengertian bahwa perlindungan HKI yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas;*
- b. *Lingkup pengaturan hukum yang lebih menyeluruh, mencakup Hak Cipta, Hak Terkait, dan Kekayaan Industri dalam satu perjanjian internasional;*
- c. *Pengaturan-pengaturan yang terinci mengani penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;*
- d. *Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan*
- e. *Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum HKI nasional negara-negara anggota WTO.*

---

<sup>23</sup> Tim Lindsey ( Eds. ), **Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar**, PT Alumni, Bandung 2013, hal 31

Tujuan dari TRIP's tercantum dalam pasal 17 perjanjian TRIP's yaitu perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Tujuan dari TRIP's salah satunya adalah memberikan jaminan bahwa segala tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak menimbulkan kendala bagi perdagangan bebas.<sup>25</sup> Lebih jauh lagi tujuan-tujuan dari TRIP's dapat ditemui pada bagian 1 dari TRIP's Agreement terutama pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut.

*“The protection of dispute settlement under this Agreement, subject 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”*

Dengan tujuan yang demikian maka tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan hak kekayaan intelektual yang dapat menghambat perdagangan dunia harus segera dilakukan. Dengan adanya TRIP's yang memiliki banyak negara anggota maka memberikan peluang untuk terbentuknya sebuah rezim perlindungan hukum merek internasional yang cenderung memiliki kesamaan di seluruh dunia.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Op.Cit, Muhammad Djumhana, hal 220

<sup>25</sup> Ahmad Zen Umar Purba, **Perjanjian TRIP's dan Beberapa Isu Strategis**, Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2011 hal 4

<sup>26</sup> Agus Sardjono, **Anotasi Yurisprudensi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hukum Merek**, Badan Pembinaan Hukum Nasional 2006

TRIP's sebenarnya bukanlah suatu agreement yang berdiri sendiri hal ini terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) TRIP's yang berbunyi sebagai berikut

*"It obliges all member states to comply with Articles 1-12 and Article 19 of the Paris Convention's 1967 Stockholm version"*

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa peserta TRIP's terikat untuk menjalankan pasal 1 – 12 dan pasal 19 Paris Convention Amendment Stockholm. Pada bagian I agreement ini juga mengatur mengenai prinsip yang dianut dalam TRIP's yaitu prinsip perlakuan nasional / national treatment yang dimuat dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

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

Terdapat dua prinsip yang dianut dalam TRIP's, selain prinsip national treatment terdapat pula prinsip yang lainnya yaitu Most Favoured Nation Treatment yang dimuat dalam pasal 4 dan berbunyi sebagai berikut.

*"With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members."*

Pada bagian II diatur mengenai standar mengenai ketersediaan, lingkup dan pemanfaatan kekayaan intelektual serta standar yang terinci tentang substansi kekayaan intelektual dan penggolongan kekayaan intelektual.

Pada bagian III diatur mengenai penegakan hak atas kekayaan intelektual, hal ini merupakan suatu perkembangan yang baik terutama bagi standarisasi penegakan kekayaan intelektual internasional agar tidak menghambat perdagangan internasional.

Pada bagian IV diatur mengenai pengelolaan kekayaan intelektual dan prosedur antar pihak terkait, serta peraturan mengenai standar yang berhubungan dengan jangka waktu dan keadilan dalam proses memperoleh hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Pada bagian V diatur mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa, hal ini ditinjau perlu diatur dalam TRIP's karena kurangnya transparansi sistem hak kekayaan intelektual nasional serta kurangnya mekanisme yang disepakati mengenai penyelesaian sengketa bilateral di bidang kekayaan intelektual.

Pada bagian VI hanya mengatur peraturan peralihan yang memuat mengenai jangka waktu bagi pelaksanaan TRIP's dalam hukum nasional negara anggotanya. Pada bagian terakhir yaitu bagian VII mengenai aturan peralihan mengatur mengenai peran dewan di dalam WTO dan mewajibkan kepada negara anggota untuk bekerja sama dalam penegakan kekayaan intelektual.

#### **D. Kajian Umum tentang Pasar Global (Perdagangan Bebas)**

Pasar global era ini ditandai dengan liberalisasi di segala bidang yang “dipaksakan” melalui *structural adjustment program* oleh lembaga keuangan global dan disepakati oleh rejim GATT dan perdagangan bebas yang dikendalikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia yang dikenal dengan WTO ( *World Trade*

*Organization* ).<sup>27</sup> Dalam bukunya Hukum Dagang Indonesia Djoko Imbawani berpendapat bahwa globalisasi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistim ekonomi dunia berdasarkan keyakinan bahwa dengan perdagangan bebas akan mensejahterakan dunia.<sup>28</sup>

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia, hal ini karena perkembangan di segala aspek kehidupan utamanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seolah-olah telah menghilangkan batas-batas antar negara sehingga pola interaksi semakin mudah dan menyebabkan perdagangan antar negara bukan lagi hal yang mustahil. Globalisasi dalam dunia perdagangan juga pengaruh dari gencarnya ekspansi-ekspansi perusahaan multinasional dan pengembangan jaringan yang lebih luas.

Perdagangan bebas atau pasar global merupakan suatu kebijakan yang bermaksud meminimalisir peran negara dalam proses impor atau ekspor yang dilakukan oleh rakyat negara yang bersangkutan, dalam ekonomi internasional, perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan umum (*public policy*) dimana negara dilarang mempengaruhi dan menghambat proses ekspor ( menjual produk ke negara lain ) dan impor ( membeli produk dari negara lain ) yang dilakukan oleh warganya melalui mekanisme kuota maupun bea masuk.<sup>29</sup> Perdagangan bebas merupakan kesepakatan beberapa negara untuk bergabung dalam satu wadah perdagangan sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan bebas

<sup>27</sup> Op.Cit, Djoko Imbawani, hal 202

<sup>28</sup> Ibid, hal 202

<sup>29</sup> Suryani Indriastuti, **Pembentukan Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA ( ASEAN-CHINA Free Trade Area ) dan Dampaknya Bagi Petani di Indonesia**, Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Wahid Hasyim, hal 25

individu, modal, barang dan jasa layanan antara negara-negara anggota komunitas tersebut.<sup>30</sup> Terdapat beberapa manfaat perdagangan bebas, yaitu.<sup>31</sup>

1. Meningkatkan pemerataan tenaga kerja dan produktifitas
2. Memfasilitasi pergerakan bebas faktor-faktor untuk produksi
3. Faktor-faktor produksi dialokasikan lebih efisien
4. Meningkatkan persaingan
5. Meningkatkan nilai ekonomis sehingga harga barang/jasa lebih murah
6. Barang/jasa tersedia lebih banyak pilihan
7. Pasar yang lebih luas memungkinkan tumbuhnya produk baru

Menurut teori dagang internasional, FTA (*Free Trade Area*) diterima karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang terlibat dari perdagangan ini, yang berasal dari konsep keuntungan komparatif.<sup>32</sup> Pasar global memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, karena baik barang maupun jasa yang di tawarkan dalam pasar global tentunya akan membawa mereknya masing-masing, sehingga perlindungan terhadap merek menjadi hal yang sangat penting agar hak dari pemilik terlindungi dan tidak ada pihak yang beritikad buruk untuk menyalahgunakan merek tersebut misal dengan membuat produk palsu. Pasar global atau dikenal dengan pasar bebas diciptakan dengan harapan menciptakan kegiatan ekonomi yang baik antar negara sehingga laju pertumbuhan ekonomi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, untuk mencapai tujuan yang demikian maka diperlukan iklim yang memungkinkan sebagai berikut.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Anna Ulfah Rahajoe, **Dampak Pasar Bebas ASEAN Terhadap Praktek Kardiologi di Negara-Negara ASEAN**, Jurnal Kardiologi Indonesia vol 29, 2008 hal 1 - 2

<sup>31</sup> Ibid hal 2

<sup>32</sup> Amalia Adininggar Widyasanti, **Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor : Kasus Indonesia**, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010, hal 6

<sup>33</sup> H.S Kartadjoemena, **GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan**, UI-Press, Jakarta, 2002, Hal 256

- a. Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (yang menang semakin menurun) serta hambatan non-tariff yang masih cukup banyak.
- b. Kebebasan arus modal baik dalam bentuk *direct investment*, investasi portfolio, pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral tanpa hambatan administratif atau hambatan lainnya yang berlebihan.
- c. Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun tingkat tenaga ahli tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang baru maupun relokasi usaha dari negara maju ke negara berkembang.
- d. Kebebasan arus teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh perusahaan pemilik teknologi secara berlebihan (*restrictive business practices*) ataupun hambatan yang diambil oleh pemerintah dari negara pemilik teknologi yang menghendaki agar teknologi yang ada tidak menyebar keluar wilayah negara yang bersangkutan.

