

SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis terhadap Protokol Madrid tahun 1989
dalam Sistem Pendaftaran Merek Internasional
dan Prospeknya Bagi Indonesia**

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

OLEH :
FETRISIA PUTRI
04 140 178

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2008

No. Reg. 2650/PK VII/07/08

Tinjauan Yuridis terhadap Protokol Madrid tahun 1989 dalam Sistem Pendaftaran Merek Internasional dan Prospeknya Bagi Indonesia
(Fetrisia Putri, 04140178, 79 halaman, Fakultas Hukum UNAND, Padang 2008)

ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam dunia perdagangan yang merupakan kunci kesuksesan memasarkan produk. Merek harus di daftarkan agar pemilik merek mendapatkan hak atas mereknya. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang merek adalah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Secara internasional, dikenal perlindungan dengan satu pendaftaran yang dikelola oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Internasional (*World Intellectual Property Organization/WIPO*) dan diatur dalam Protokol Madrid tahun 1989. Untuk meningkatkan pergaulan di dunia perdagangan Internasional, Indonesia perlu meratifikasi protokol tersebut mengingat banyaknya negara besar telah meratifikasinya. Untuk mengetahui hal diatas penulis membagi permasalahan menjadi tiga aspek yaitu bagaimana sistem pendaftaran merek dalam Protokol Madrid tahun 1989, bagaimana implementasi sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid tahun 1989 terhadap negara yang telah memakai sistem tersebut serta bagaimana prospek sistem pendataran merek internasional pada Protokol Madrid tahun 1989 bagi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem pendaftaran menggunakan Protokol Madrid tahun 1989 ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendaftaran merek secara nasional pada suatu negara. Pendaftaran merek secara Internasional ini meningkat dari tahun ke tahun dan didominasi oleh negara-negara maju. Bagi Indonesia, ikut serta dalam protokol ini merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan karena protokol ini membawa prospek yang baik bagi kualitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Sebagaimana terbukti dalam satu dekade ini telah terjadi beberapa kali perubahan maupun penambahan materi yang lebih luas lagi. Hal ini tidak terlepas dari mulai berkembangnya kesadaran untuk memberikan perlindungan bagi hasil karya intelektual seseorang dengan memberikan hak-hak khusus kepada mereka. Setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi dan komunikasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah arti pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan.¹ Oleh karena itu merek dalam perdagangan tentunya harus mendapat perlindungan hukum yang jelas dengan jalan didaftarkan dan mendapat pengakuan dari negara.

Kualitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tanah air, berpengaruh terhadap laju pembangunan ekonomi nasional. Merek merupakan salah satu bidang HKI, sebagai komponen penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan asset yang memiliki nilai tambah (*value added*) khususnya

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, " *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* ", Citra Aditya Bakti, 2003, hal 159.

bagi pelaku usaha, sebab melalui mereklah suatu produk barang dan jasa menjadi dikenal oleh para konsumen dan melalui merek pula kelangsungan usaha dapat dipertahankan.²

Di Indonesia proses pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Undang- undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan tentang merek yang telah ada sebelumnya. Karena sebagai anggota dari perjanjian WTO dengan TRIP's sebagai lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut.³ Namun, seiring dengan arus globalisasi di bidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan barang dan jasa, perlindungan merek secara internasional menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pelaku usaha yang hendak memasarkan produknya ke luar negeri. Oleh karena itu, pendaftaran merek Internasional melalui Sistem Protokol Madrid tahun 1989 tentang Pendaftaran Merek Secara Internasional yang lahir dari Perjanjian Madrid tahun 1891 tentang Pendaftaran Merek Secara Internasional banyak membantu para pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya di semua negara anggotanya hanya dengan satu permohonan saja.

Kemudahan untuk melakukan pendaftaran merek sebagaimana yang ditawarkan melalui Sistem Protokol Madrid ini, akan sangat bermanfaat bagi pemilik

² www.kapanlagi.com diakses pada tanggal 9 Maret 2008

³ Abdul R Saliman, Ahmad Jalil dan Hermansyah, " *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus* ", Kencana, 2004, hal 113.

merek atau para pelaku usaha. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Indonesia akan perlunya menjadi anggota Protokol Madrid tahun 1989. Beberapa catatan yang mendasar untuk Protokol Madrid tahun 1989 ini adalah esensi perlindungan merek secara internasional dalam rangka perlindungan pemakaian merek antar negara melalui usaha bersama, yang melindunginya secara benar dan menghormati serta menjunjung tinggi aturan pendaftaran merek yang sama dengan anggota lainnya.

Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek mencakup seluruh negara anggota Protokol Madrid tahun 1989 melalui satu pendaftaran saja. Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan seragam tapi sama dengan yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negaranya, misalnya suatu pendaftaran internasional yang meliputi negara- negara (Spanyol, Belanda dan Perancis) akan memberikan perlindungan yang juga telah didapatkan melalui pendaftaran- pendaftaran mereknya secara terpisah di masing- masing dari ketiga negara ini.

Di Indonesia, kebutuhan perlindungan merek seperti itu penting mengingat bahwa merek tersebut secara bersama – sama telah menjadi aset dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa perlindungan yang memadai atas merek merupakan faktor yang penting dalam hubungan perdagangan antar negara. Hal yang paling dasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah

mengeluarkan usaha kedalam penciptaan, memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan, sehingga terwujudlah kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan secara menyeluruh terhadap merek, dengan sistem pendaftaran merek yang termuat dalam Protokol Madrid tahun 1989 tentang Merek penting untuk diadopsi dan diimplementasikan ke dalam Undang- Undang Merek yang berlaku di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang industri dan perdagangan. Terbukanya pasar dunia dan semakin majunya pergaulan antar bangsa, turut menuntut peningkatan perhatian terhadap masalah ini. Sebagai konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan dunia perdagangan tidak jarang timbul permasalahan- permasalahan dan benturan kepentingan yang berkaitan dengan merek yang tentunya perlu mendapatkan penanganan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut kesiapan indonesia dalam mengadopsi Protokol Madrid tahun 1989 untuk pendaftaran merek secara internasional dan mengangkat judul “ **Tinjauan Yuridis terhadap Protokol Madrid tahun 1989 dalam Sistem Pendaftaran Merek Internasional dan Prospeknya Bagi Indonesia** “.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, untuk lebih terarahnya penulisan skripsi maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pendaftaran merek dalam Protokol Madrid tahun 1989?

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya sistem Protokol Madrid tahun 1989 ini memungkinkan seorang pemilik merek mendapatkan perlindungan untuk mereknya secara internasional di Negara Anggota Madrid dengan melakukan satu pendaftaran saja. Dalam Sistem Protokol Madrid ini, pendaftarannya didasarkan pada permohonan awal (*Basic Application*) dan pendaftaran awal (*Basic Registration*) yang dilakukan pada kantor Negara Asal (*Office of Origin*) dengan mengisi formulir aplikasi internasional. Pengajuan permohonan dan pendaftaran dilakukan oleh pihak yang merupakan warga Negara ataupun memiliki kegiatan industri yang aktif di Negara asal tersebut. Setelah melakukan permohonan atau pendaftaran awal, permohonan pendaftaran merek dilanjutkan pada Biro Internasional (*International Bureau*) WIPO di Jenewa. Biro Internasional melakukan Pemeriksaan substantif dan kemudian melanjutkan permohonan tersebut ke Negara Tujuan (*Designating Country*) yang diinginkan. Hal inilah yang merupakan keistimewaan dari Sistem Madrid dimana prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek pada lebih di satu Negara menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sistem pendaftaran merek nasional yang ada di masing masing Negara.
2. Saat ini sudah 75 negara yang tergabung dalam Protokol ini. Satu diantaranya merupakan Organisasi Internasional *European Committee*. Jumlah pendaftaran terbesar di dominasi oleh negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat.

Sebagai contoh, salah satu negara yang merasakan manfaat Protokol ini adalah Singapura. Negara ini melakukan persiapan yang matang pada Undang-undangnya, sistem pengoperasian maupun tenaga kerja untuk bisa menjalankan sistem ini. Selain itu, Singapura juga melakukan sosialisasi pada pengusaha guna memberikan informasi- informasi mengenai sistem ini.

3. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 mengatur mengenai prosedur perlindungan hak merek secara nasional. Indonesia perlu ikut serta dalam Protokol Madrid yang menyediakan Perlindungan Merek secara Internasional dengan melakukan satu pendaftaran ini. Protokol Madrid ini membantu Indonesia dalam dunia perdagangan internasional baik itu untuk Negara, kantor merek ataupun bagi pemilik merek (untuk perusahaan besar ataupun usaha kecil dan menengah yang akan memasarkan produknya keluar negeri. Dengan ikut serta dalam sistem ini, Indonesia dapat memperbaiki kualitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap Hak Merek.

B. SARAN

1. Ikut serta dalam Protokol Madrid tahun 1989, merupakan jalan bagi Indonesia untuk membuka dan masuk ke dalam dunia perdagangan Internasional dengan kemudahan-kemudahan yang ada.
2. Untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam Protokol Madrid tahun 1989 ini, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperbaiki perundang-undangan yang telah ada dan memperbaiki kinerja dari sumber daya manusia yang akan mengelola sistem ini baik sebagai Negara asal maupun Negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, Frederick, Thomas Cottier and Francis Gurry. 1999. *The International Intellectual Property System : Commentary and Materials*. Netherlands: Kluwer Law International.
- Bentley Lienel and Brad Sherman. 2004. *Intellectual Property Law Second Edition*. New York : Oxford University Press
- Chan, Louis. 2007. *Preparing for Accession to, and Implementation of the Madrid System : The Experience of Singapore*. Disampaikan pada 7th World Intellectual Property Day "The Madrid Protocol for International Registration of Marks: the Benefits and Challenges for Indonesia", Jakarta.
- Cornish, William and David Llewelyn. 2003. *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet and Maxwell.
- Damarsasongko, Agung. Agung Damarsasongko, " Analisa Implementasi Sistem Protokol Madrid dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia", Jakarta, 2007.
- Datri, Alan M. 2007. *Importance of Trade Marks in International Trade and Their Effective International Protection*. Disampaikan pada 7th World Intellectual Property Day The Madrid Protocol for International Registration of Marks: the Benefits and Challenges for Indonesia", Jakarta.
- Datri, Alan M. 2007. International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the protocol : Latest Development and Advantages for Developing Countries. Disampaikan pada 7th World Intellectual Property Day "The Madrid Protocol for International Registration of Marks: the Benefits and Challenges for Indonesia", Jakarta
- David Bainbridge. 2002. *Intellectual Property Fifth Edition*. England: Pearson Longman.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia). Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hata. 1998. Aspek- aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO. STHB PRESS.
- Japan International Cooperation Agency JICA WTO TA Consultant Team in Cooperation with Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2004. *Capacity Building Program On Implementation Of The WTO Agreements In Indonesia*. Jakarta : Japan International Agency.
- Junus, Emawati. 2007. The Role of National Intellectual Property Office in the Protection of Marks. Disampaikan pada 7th World Intellectual Property Day Commemoration " International Registration of Marks, the Benefits and Challenges for Indonesia", Jakarta.
- Morcom, Roughton, Graham and Malinicz. 2005. *The Modern Law of Trade Marks Second Edition*. UK : Lexis Nexis