

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada era global, perdagangan internasional tidak lagi dapat dihindarkan oleh negara-negara di dunia.¹ Setiap negara berlomba untuk bisa bersaing dalam perdagangan internasional tersebut guna meningkatkan daya saing di bidang perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Daya saing di bidang perdagangan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas produk barang dan jasa yang diperdagangkan secara global. Salah satu aspek penentu kualitas produk adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena HKI diyakini akan menambah nilai produk yang diperdagangkan.²

Dalam HKI, yang dapat menjadi pembeda atas kualitas dari suatu produk barang maupun jasa diatur dalam hukum merek. Secara umum, merek diartikan sebagai suatu tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) serta menjadi ciri pembeda (*a distinctive character*). Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai peran yang sangat strategis dan menentukan dalam memajukan penjualan suatu produk, baik barang maupun jasa. Peranan merek yang strategis membuat merek memiliki fungsi

¹ Syahmin A.K., *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

² Asian Law Group, *Indonesia Australia Proyek Pelatihan Khusus Bagian II-Kursus Singkat tentang Hak-hak Kekayaan Intelektual (Tingkat Dasar)*, (Melbourne, Australia: Asian Law Group Pty Ltd., 2005-2006), hlm. 28.

yang sangat penting. Fungsi merek antara lain adalah³ fungsi tanda untuk membedakan (*a distinctive function*), yaitu suatu merek memberikan identitas atau kepribadian pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek tersebut, sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dari barang-barang atau jasa-jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan oleh lain-lain produsen, pedagang, dan pengusaha bidang jasa; fungsi jaminan mutu (*quality product function*), yaitu sebagai lambang dari mutu barang, merek memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dibeli pada hari ini akan sama mutunya dengan barang bermerek sama, yang dibeli olehnya kemarin, dan seterusnya; fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*), yaitu merek berfungsi pula sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta merupakan iklan atau reklame bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek tersebut. Di samping merek dagangnya sendiri, kemasan atau bungkus dari barang-barang merupakan media iklan yang langsung dapat dilihat oleh para konsumen sendiri.

Dengan semakin meluasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa, menuntut adanya perlindungan merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor.⁴ Globalisasi yang meluas akan meningkatkan pelonjakan atas suatu kebutuhan terhadap produk barang maupun jasa yang membuat banyaknya persaingan antar pelaku usaha dengan produk barang

³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 50-52.

⁴ Novianti, "Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7. Nomor 2, November 2016, hlm. 195.

maupun jasa yang sejenis. Pendaftaran merek baik dalam skala nasional maupun skala internasional menjadi sangat penting, karena memfasilitasi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya. Perlindungan hukum terhadap merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) dalam artian bahwa pemilik merek akan dilindungi haknya ketika mereknya sudah terdaftar.

Pemerintah pada era perdagangan global ini berencana untuk mengaksesi Protokol Madrid yang bahkan telah direncanakan jauh sebelum tahun 2015 yang pada tahun itu Indonesia harus bersiap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mana produsen dari setiap negara ASEAN berlomba untuk mengenalkan dan menjual produknya, dan berebut menduduki pasar di kawasan ASEAN, hal ini juga telah menjadi perbincangan antar anggota ASEAN termasuk Indonesia untuk memberlakukan Protokol Madrid yang akan mulai diberlakukan di tahun 2015.⁵ Dalam kaitannya dengan rencana aksesasi Protokol Madrid, sebelum Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 diselenggarakan, Indonesia telah berkomitmen dengan negara lain untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan yang salah satu unsurnya yang disepakati adalah perlindungan kekayaan intelektual. Komitmen kerja sama tersebut dituangkan dalam beberapa perjanjian internasional.⁶ Pertama, dalam perjanjian *Japan-Indonesian Economic Partnership Agreement* (JIEPA), yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus tahun 2007 dan diberlakukan

⁵ Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Merek dengan Ferry Adamhar Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Senin tanggal 14 September 2015.

⁶ Agung Indriyanti, *Media HKI*, Volume XIV, Edisi V, 2017, hlm. 4.

pada tanggal 1 Juli tahun 2008, dimana dalam Pasal 106 ayat (3) JIEPA menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian harus ikut berpartisipasi dalam Protokol Madrid. Kedua, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-8 di Kamboja pada tanggal 4 November tahun 2002, negara anggota ASEAN termasuk Indonesia telah sepakat untuk membentuk *ASEAN Economic Community* (AEC) dalam konteks satu pasar yang saling terintegrasi dengan liberalisasi perdagangan yang penuh. Dalam *the ASEAN IP Action Plan* tahun 2004–2010 dan *the ASEAN IP Strategic Plan* tahun 2011–2015, negara anggota ASEAN harus mengikatkan perlindungan HKI melalui penyempurnaan legislasi, proteksi dan penegakan hukum, aksesinya perjanjian internasional yang terkait termasuk Protokol Madrid, serta penyederhanaan dan harmonisasi prosedur pendaftaran HKI. Ketiga, *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari tahun 2009 dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 2010. Dalam Pasal 9 ayat (7) AANZFTA menyatakan masing-masing pihak mengakui pentingnya kerja sama dalam mendukung aksesinya berbagai perjanjian internasional termasuk Protokol Madrid.

Dengan berbagai tuntutan akan hal tersebut serta pentingnya penyederhanaan pendaftaran merek internasional, maka Pemerintah Indonesia melakukan aksesinya perjanjian *International the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks* atau Protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017 yang disahkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration Marks, 1989* (Perpres Nomor 92 Tahun 2017). Aksesinya Protokol Madrid oleh Pemerintah tersebut bersamaan dengan Sidang Umum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ke-57 di Jenewa, yang mana dalam Sidang Umum tersebut Pemerintah Indonesia menyerahkan instrumen aksesinya Protokol Madrid kepada Direktur Jenderal WIPO. Aksesinya perjanjian tersebut menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah menjadi anggota ke-100 *Madrid Union* dan juga merupakan anggota ASEAN ke-8 (delapan) yang telah mengaksesinya Protokol Madrid tersebut. Hal ini mempertegas bahwa Pemerintah Indonesia telah serius untuk merombak sistem pendaftaran merek secara internasional yang sebelumnya hanya terpaku pada pendaftaran secara konvensional menjadi pendaftaran melalui sistem satu permohonan berdasarkan Protokol Madrid.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menguraikan implikasi penggunaan Sistem Madrid dalam bukunya *Intellectual Property for Business Series Number 1* yaitu pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya di semua negara yang merupakan anggota dari Sistem Madrid tersebut dengan cara melakukan pendaftaran tunggal internasional, pendaftaran dalam satu bahasa, dan pemenuhan sejumlah biaya dan batas waktu yang telah ditentukan.⁷ Hal ini menjadikan pemilik merek di

⁷ *Worlds Intellectual Property Organization, Intellectual Property for Business Series Number 1 Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, diterbitkan dan diterjemahkan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Tahun 2008, hlm. 14.

Indonesia untuk dapat mendaftarkan mereknya ke luar negeri dengan menggunakan jalur Protokol Madrid.

Selain itu, dalam Protokol Madrid, pemohon yang akan mendaftarkan mereknya secara internasional juga dimudahkan dalam hal melakukan pendaftaran tanpa harus memiliki merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu (*basic on application*) atau dapat diartikan bahwa pemohon dapat mendaftarkan mereknya secara internasional ketika mereknya masih dalam tahap proses pendaftaran dan belum mendapatkan sertifikat merek sebagaimana yang tertuang dalam *Article 2(1)* Protokol Madrid :

“An international application which is governed (in whole or in part) by the Agreement must be based on the registration of a mark (or on several registrations of the same mark) by the Office of origin. An international application which is governed exclusively by the Protocol may be based either on a registration by the Office of origin or on an application for registration filed with that Office; equally, it may be based on several applications or registrations (or a combination thereof).”

Berdasarkan Pasal tersebut, Protokol Madrid tidak hanya melayani pendaftaran merek secara internasional bagi pemilik merek terdaftar (*basic on registration*) di negara asal (*office of origin*), tetapi juga melayani pemohon yang masih dalam proses pendaftaran di negara asalnya (*basic on application*) untuk dapat mendaftarkan mereknya secara internasional.

Pemohon pendaftaran merek internasional yang masih dalam proses pendaftaran di negara asalnya (*basic on application*) merupakan suatu gagasan baru yang merupakan penyempurnaan dari Sistem Madrid terhadap pemohon merek. Hal ini memberikan keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh pemohon dengan *basic on application* ini. Berdasarkan *Guide*

to the *International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol* disebutkan bahwa keuntungan dari Protokol Madrid ini, yaitu :

“Advantages of the System International registration has several advantages for owner of the mark. After registering the mark, or filing an application for registration, with the Office of origin, he has to file only one application in one language (English, French or Spanish), and pay fees to one Office instead of filing separately in the trademark Offices of the various Contracting Parties in different languages, and paying a separate fee in each Office.

Another important advantage for owners of marks lies in the fact that all changes subsequent to the international registration, such as a change in name and/or address of the holder, a (total or partial) change in ownership of the holder or a limitation of the list of goods and services in respect of all or some of the designated Contracting Parties, may be recorded and have effect by means of a single procedure with the International Bureau and the payment of one fee.

In summary, the main advantages for trademark owners consist of the simplicity of the international registration system and the financial savings made when obtaining and maintaining the protection of their marks abroad.

*International registration is also to the advantage of trademark Offices. For example, they do not need to examine for compliance with formal requirements, or classify the goods or services, or publish the marks. Moreover, part of the fees collected by the International Bureau is transferred to the Contracting Parties in which protection is sought. Furthermore, if the International Registration Service closes its biennial accounts with a profit, the proceeds are divided among the Contracting Parties”.*⁸

Dari *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol* dapat diketahui bahwa keuntungan dalam menggunakan Protokol Madrid pada pendaftaran merek secara internasional yaitu pemohon pendaftaran merek secara internasional tidak lagi dibatasi hanya untuk pemohon yang mempunyai merek terdaftar di negara asal saja (*basic on registration*), pemohon yang belum memiliki

⁸ *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, hlm. A.4, 02.14-A.5, 02.17.

merek terdaftar atau dalam artian bahwa mereknya masih dalam proses permohonan (*basic on application*) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid. Para pelaku usaha sangat diuntungkan karena dapat melakukan permohonan terhadap perlindungan mereknya yang akan diperdagangkan dalam dunia Internasional meskipun mereknya di negara asal masih belum terdaftar atau masih ditunda pendaftarannya. Pemohon pendaftaran merek secara internasional juga dapat mendaftarkan mereknya di berbagai negara anggota Protokol Madrid hanya cukup dengan satu permohonan saja dengan satu bahasa yang dapat dipilih (Inggris, Perancis, atau Spanyol) dan biaya yang telah ditentukan dengan satu mata uang (CHF/Swiss Franc). Selain itu terdapat kepastian dalam jangka waktu permohonan merek dari mulai pendaftaran hingga terdaftarnya merek tersebut di negara tujuan yaitu 12 bulan atau 18 bulan sejak permohonan tersebut diberitahukan ke kantor merek negara tujuan, hal ini sebagaimana termaktub dalam *Article 5(2)(a)* dan *Article 5(2)(b)* Protokol Madrid, yang menyebutkan :

“The normal time limit for the notification of a provisional refusal is one year from the date on which the International Bureau has notified the international registration or the subsequent designation to the Office of the designated Contracting Party, unless the legislation of that Contracting Party provides for a shorter period.

However, any Contracting Party to the Protocol may declare that, for international registrations in which it is designated under the Protocol, the limit of one year is replace by 18 months (see paragraph B.II.18.05)”.

Sebagaimana dalam bunyi Pasal di atas, waktu normal dalam hal permohonan akan diterima sebagai merek terdaftar pada negara tujuan adalah selama 12 bulan atau 18 bulan, tergantung pada negara anggota Protokol Madrid menerapkan yang mana. Ketika dalam jangka waktu 12 bulan atau 18 bulan merek yang dimohonkan di negara tujuan baru akan atau bahkan belum sempat diperiksa sama sekali, maka secara otomatis negara tujuan harus mengeluarkan surat keputusan untuk mendaftarkan merek tersebut di negara tujuan (*automatic granted*).

Dari segi kerugian, karena dalam hal ini Protokol Madrid menganut Prinsip Ketergantungan di Negara Asal (*central-attack*) pada pendaftaran di Negara asal untuk 5 tahun pertama, mengikuti *filing date* pendaftaran internasional.⁹ Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat suatu konsekuensi terhadap pemohon dengan *basic on application* dikala permohonan mereknya di negara asal dilakukan penolakan (*central-attack*), maka permohonan merek di negara tujuan baik yang sudah terdaftar ataupun masih dalam tahap pemeriksaan di Kantor Merek negara tujuan akan dilakukan pembatalan secara otomatis. Hal ini juga berlaku untuk semua negara anggota Protokol Madrid dimana terhadap penolakan yang dilakukan di Kantor Merek negara asal, maka secara otomatis merek yang dimohonkan pendaftaran secara Internasional juga akan dibatalkan sebagaimana dalam *Article 6(4)* Protokol Madrid, yang menyebutkan :

⁹ 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", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20. Nomor. 3, Oktober 2018, hlm. 499.

“Where applicable, the Office of origin will request the International Bureau to cancel the international registration to the extent applicable (that is, for those goods and services with respect to which the basic application, the registration resulting therefrom, or the basic registration has ceased to have effect).

It is of course possible for an Office to notify the International Bureau only if it is aware of the action in question. This will be the case if the action is before that Office or is an appeal against a decision of the Office. The Office will however not necessarily be aware of an action brought by a third party before a court. It may be expected however that, where the decision is one which adversely affects the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration, and which thus requires cancellation of the international registration, the party who brought the action will bring it to the attention of the Office”.

Atas konsekuensi yang telah jelas disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Indonesia sebagai salah satu negara anggota Protokol Madrid tunduk dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal jika terdapat permohonan pendaftaran merek dari luar negeri melalui Protokol Madrid dan ternyata merek tersebut dari negara asalnya dilakukan *central-attack* maka Indonesia sebagai negara tujuan dari pendaftaran tersebut juga harus melakukan pembatalan terhadap merek tersebut.

Sebagaimana yang terjadi pada Merek Hale Bob dengan nomor pendaftaran internasional (*International Registration Number*) 1463979 yang merupakan Merek dengan *basic on application* dari Amerika Serikat (US). Dimana pada saat ini telah terdaftar di beberapa negara tujuan (*designated state*), yaitu di Australia (AU) terdaftar pada tanggal 12 Januari tahun 2020 dan Indonesia (ID) terdaftar pada tanggal 15 November 2020 yang mulai dilindungi pada tanggal 1 April tahun 2019. Pada kenyataannya, setelah terdaftarnya merek tersebut di negara Australia (AU) dan Indonesia

(ID), Amerika Serikat (US) sebagai negara asal (*office of origin*) pada tanggal 30 Maret tahun 2020 mengeluarkan keputusan yang menyatakan status Merek Hale Bob menjadi *DEAD APPLICATION Refused Dismissed or Invalidated* (PERMOHONAN MATI Ditolak Diberhentikan atau Tidak Divalidasi). Berdasarkan data yang diperoleh dari USPTO (*United States of Patent and Trademark Office*) status dari Merek Hale Bob sejak tanggal 30 Maret 2020 adalah *abandoned because no Statement of Use or Extension Request timely filed after Notice of Allowance was issued*.¹⁰ Dari pernyataan di atas, maka berdasarkan *Article 6(4)* Protokol Madrid, pendaftaran Merek Hale Bob ke negara tujuan haruslah dibatalkan. Dalam laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual¹¹, diketahui bahwa status Merek Hale Bob masih terdaftar meskipun pada kenyataannya telah dilakukan *central-attack* di negara asalnya (*office of origin*). Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia sebagai salah satu anggota Protokol Madrid telah benar-benar menerapkan dan melaksanakan seluruh isi dari Protokol Madrid yang telah di akses oleh pemerintah, terutama pelaksanaan isi dari *Article 6(4)* Protokol Madrid yang menyatakan apabila terjadi penolakan dari negara asalnya.

Berdasarkan seluruh penjabaran permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk menyusun penelitian atau penulisan skripsi dengan judul

¹⁰ United States Patent and Trademark Office, *Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)*, (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88340999&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSe arch, diakses tanggal 19 Maret 2021).

¹¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/M0020191463979?type=trademark&keyword=HALE+BOB>, diakses tanggal 19 Maret 2021).

“Pembatalan Merek Internasional Menggunakan Prinsip *Central-Attack* Pada Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan terhadap pendaftaran Merek secara Internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia?
2. Bagaimana status Merek yang telah mendapatkan hak (perlindungan hukum) di Indonesia apabila mengalami *central-attack* di negara asal (*office of origin*)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu berangkat pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Secara sederhana tujuan yang hendak dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan terhadap pendaftaran Merek secara Internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana status Merek yang telah mendapatkan hak (perlindungan hukum) di Indonesia apabila mengalami *central-attack* di negara asal (*office of origin*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dagang dan hukum merek terkait pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan norma-norma hukum, teori-teori hukum yang mendasari permasalahan dalam penelitian dan berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Protokol Madrid, dan *Central-Attack*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini secara lebih tegas menampilkan tentang metode penelitian dalam penyusunan skripsi yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengambilan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, seluruh data atau informasi mengenai hasil penelitian akan diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang akan dijawab, yaitu :

- a. Analisis terkait pengaturan dan pelaksanaan terhadap pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia.
- b. Analisis terkait status merek yang telah mendapatkan hak (perlindungan hukum) di Indonesia apabila mengalami *central-attack* di negara asal (*office of origin*).

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua sub bagiannya, yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian dan pembahasan, dimana dari simpulan tersebut diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dalam saran akan diberikan saran serta perbaikan sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.