

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas internasional, sejak bergabung dan diterima sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang biasa dikenal dengan WTO. Indonesia bergabung dengan WTO melalui ratifikasi *Convention Establishing the WTO* yang disahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “*Agreement Establishing The World Trade Organization*” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 57 dan tambahan nomor 3564).

Oleh karena itu, makawajib hukumnya mentaati perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Kondisi yang demikian tentu menuntut Indonesia untuk segera menyesuaikan berbagai perangkat aturan hukum berupa perundang-undangan, dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian atau kesepakatan WTO yang dimaksud.

Salah satunya adalah tentang persetujuan yang mengatur norma standar internasional untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat “HKI”, dan bahkan aspek dagang yang terkait dengan HKI atau dapat disebut dengan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Agreement* (TRIPs).

TRIPs *Agreement* mengatur dan melindungi tentang aspek Kekayaan Intelektual dan aspek Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya saja dalam pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan mengenai beberapa macam hak yang dilindungi, yaitu¹:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Pelindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan pelindungan penerapan ide-ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, kekayaan intelektual dapat diperjual-belikan seperti sebuah buku. HKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut menggunakan kekayaan intelektual tersebut. HKI dapat juga dialihkan hak nya seperti pengalihan hak atas merek melalui perjanjian lisensi.

Salah satu aspek HKI yang sangat penting bagi sebuah industri atau usaha dagang adalah merek. Merek atau di dalam Bahasa Inggris yang disebut sebagai

¹ Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 3.

brand, adalah penanda identitas dari sebuah produk barang/jasa yang ada dalam perdagangan. Tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Tidak heran jika *branding* merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk barang/jasa.

Hak merek adalah bentuk perlindungan KI yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang/jasa, sesuai dengan kelas atau jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar.²

Merek dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:³

1. 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 sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

²<http://www.hki.co.id/merek.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pada pukul 10.54 WIB.

³<https://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/pengertian-merek-brand-atau-merek.html> diakses tanggal 22 Januari 2018 pada pukul 10.50 WIB.

3. Merek Kolektif

adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

KI dalam melindungi merek (berupa nama dan/atau simbol yang digunakan oleh sebuah perusahaan), yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk sebagai pembeda, melambangkan reputasi, promosi dan sebagai rangsangan investasi dan pertumbuhan industri.⁴ Jika orang atau badan hukum menggunakan merek tersebut, maka konsumen mungkin berpikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut.

Setiap negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Indonesia sendiri telah memiliki sejarah panjang dibidang Kekayaan Intelektual (KI) yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang (UU) pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844 oleh Pemerintah Belanda. Khusus dibidang merek, perlindungan dimulai pada tahun 1855 sejak pemerintah kolonial mengundangkan *Handel Nijverheid Merken*, sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad van Nederlanch Indie No. 109*⁵. Selanjutnyapada tahun 1912, ketentuan *Reglement Industriele Eigendom*

⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 11.

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 209.

Kolonien yang diundangkan dalam *Staatsblad van Nederlanch Indie* 1913 No. 214 diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda)⁶. Kemudian, pada zaman penjajahan Jepang (dalam kurun waktu 3 tahun sejak 1942 hingga tahun 1945), semua peraturan perundang-undangan di bidang KI pada masa pemerintah Belanda tetap berlaku⁷.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengundangkan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan UU merek kolonial. UU yang mulai berlaku sejak 11 November 1961 tersebut merupakan UU Indonesia pertama di bidang KI. Undang-undang tersebut menganut asas *first to use*. Dengan kata lain, pihak yang pertama kali menggunakan merek adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan.

Pemerintah kemudian mengundangkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek untuk menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. UU No. 19 Tahun 1992 menganut asas *first to file* dan mengganti asas *first to use* yang dianut dalam UU sebelumnya. Berdasarkan asas *first to file*, pihak yang berhak terhadap perlindungan merek adalah pihak yang berhak pertama kali mendaftarkan merek. Selain mengganti asas yang dianut dalam Undang-undang sebelumnya, perubahan fundamental yang diatur dalam UU No, 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah

⁶*Ibid* hal. 210.

⁷<http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>. Diakses tanggal 28 Februari 2018 pukul 14.30 WIB

tahapan pemeriksaan substantif dan pendaftaran dengan mengguakan hak prioritas⁸.

Pada tahun 1997, pemerintah merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan mengesahkan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek berisi penyempurnaan, penambahan, dan perubahan terhadap ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Penyempurnaan tersebut meliputi tata acara pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar, perlindungan merek terkenal, dan sanksi pidana. Ketentuan yang ditambahkan dalam UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek adalah ketentuan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal. Selain itu, UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek mengubah ketentuan mengenai pengalihan hak atas merek jasa yang sebelumnya tidak dapat dilakukan⁹.

Selanjutnya di tahun 2001, pemerintah mengundang UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan *The Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs)¹⁰. Perubahan yang signifikan dalam UU ini adalah perubahan terkait dengan proses permohonan. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi kelengkapan administratif.¹¹

⁸ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hal. 212.

⁹ Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 19/1992 tentang Merek

¹⁰ Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 15.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 90

Selanjutnya, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengatur tentang penyelesaian sengketa merek melalui badan peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga dan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa¹².

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku instansi yang bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan sistem KI memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini bertujuan agar:¹³

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon pendaftaran merek;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek;
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran merek yang dilakukan pihak lain; dan
4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang merek dengan ketentuan internasional di bidang merek yang telah diratifikasi dan/atau diaksesi oleh Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang

¹² Penjelasan Umum UU No. 15/2001 tentang Merek

¹³ <http://startuphki.com/penyusunan-undang-undang-merek-yang-baru/diakses> tanggal 28 Februari 2018.

Merek dan Indikasi Geografis, yang menggantikan peran UU merek sebelumnya. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berlaku sejak tanggal 25 November 2016.

Lahirnya UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan babak baru dalam perkembangan hukum merek di Indonesia. Hal baru yang diatur dalam UU ini adalah diakomodasinya perlindungan merek non tradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam Undang-undang ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan mempercepat waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.

Salah satu substansi baru yang signifikan dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang belum diatur dalam UU merek sebelumnya adalah ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional yang diatur dalam pasal 52. Dimasukkannya ketentuan pendaftaran merek internasional sebagai bagian dari UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan indikasi bahwa akan bergabung dalam Sistem Madrid – sistem yang digunakan untuk proses pendaftaran merek internasional yang didahului dengan perjanjian internasional yakni *The Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning The Internasional Registration of Marks* (Protokol Madrid).¹⁴ Hal ini terbukti karena pada tanggal 2 Oktober 2017 Indonesia menjadi anggota Protokol

¹⁴ Agung Indriyanto dan Irnie Mele Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 10.

Madrid dan telah mengaksesi protokol tersebut ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 92 Tahun 2017 tentang Akses Protokol Madrid.

Pada dasarnya, Sistem Madrid merupakan mekanisme prosedural untuk pendaftaran merek yang bersifat internasional. Pendaftaran merek internasional pada hakikatnya bukan merupakan satu hak atas merek yang memiliki perlindungan bersifat universal. Pendaftaran merek internasional merupakan kumpulan dari hak atas merek dibanyak negara yang dikelola secara terpusat. Sistem ini menyediakan mekanisme untuk memperoleh perlindungan merek di banyak negara secara lebih efektif apabila dibandingkan dengan mendaftarkan suatu merek untuk memperoleh perlindungan di masing-masing negara secara terpisah.

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh Penulis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek, maka Penulis memberi judul laporan magang yaitu: **“Laporan Magang Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Akses Sistem Pendaftaran Merek Internasional Melalui Protokol Madrid Oleh Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis akan menitik beratkan permasalahan pada tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid?

2. Bagaimana dampak bagi Indonesia pasca di aksesinya Protokol Madrid?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan magang yang diharapkan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada penulis untuk mengerti dan memahami cara kerja di Kementerian Hukum dan HAM.
2. Mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu sengketa dalam bidang merek.
3. Mengetahui cara kerja di dalam Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
4. Mempersiapkan mental dalam menghadapi dunia kerja.
5. Mengetahui bagaimana cara bersikap yang baik dalam dunia kerja.
6. Memenuhi tugas mata kuliah Magang sebagai mata kuliah penutup jenjang S-1 atau pengganti mata kuliah skripsi yang berbobot 6 (enam) sks.

1.4 Manfaat Magang

Penulis mendapatkan beberapa manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktik.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan ilmu hukum khususnya dalam bidang merek.
2. Hasil dari laporan magang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya pengetahuan mengenai merek.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan dan cara bersikap ketika dihadapkan pada suatu masalah.
2. Mampu menggunakan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam suatu praktik.
3. Membantu penulis dalam bersosialisasi dalam dunia kerja.
4. Membantu penulis menggunakan teori-teori yang sudah didapatkan saat kuliah dalam menyelesaikan suatu masalah.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan, dengan waktu kerja:

HARI	JAM KERJA
SENIN - RABU	09.00 – 16.00 (WIB)
KAMIS-JUMAT	OFF

Penulis melakukan kegiatan magang di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlokasi Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 8-9, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, laporan magang memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang (teoritis dan praktik), waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang konsep dan teori yang akan digunakan dalam menyusun laporan magang.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini menerangkan secara umum tempat magang penulis yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 4 (empat) bulan dan juga struktur organisasi dan menjabarkan tugas-tugas yang diberikan kepada Penulis selama menjalankan kegiatan magang.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan terkait dengan topik dari laporan magang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil dari pembahasan.