

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendaftaran merek internasional melalui mekanisme Protokol Madrid hingga saat ini masih belum diatur di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut DJKI, Kemenkumham RI) kepada Penulis melalui surat No. HKI.HM.05.02-98 tanggal 18 Februari 2016.

Ada beberapa definisi yang berbeda tentang pengertian merek. Menurut *World Intellectual Property Organization*, “Merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya”.¹ Menurut Harsono Adisumarto, “Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas“. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.² *Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian merek sebagai *a word, phrase, logo or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product or products from those of others.*³ Sedangkan menurut OK Saidin bahwa yang diartikan dengan perkataan “Merek adalah suatu tanda (*sign*)

¹WIPO, *Membuat Sebuah Merek – Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jakarta, 2008, h. 3.

²Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta Akademika Presindo, 1990, h. 44 dalam Suwardi, *Hukum Dagang : Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 104.

³Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul, Thomson West, Minnesota, 2004, h. 1530.

untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa“.⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 2001), “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“.

Hak atas Merek adalah hak yang bersifat eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUM 2001 yang berbunyi : “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menggunakannya”. Artinya setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya Merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik Merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*)⁵ dan hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa ijin dari pemilik Merek yang bersangkutan untuk memakai Merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana Merek dagang bersangkutan telah didaftarkan.⁶

⁴OK Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 345 dalam Suwardi, *Hukum Dagang : Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 104.

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Merek*, h. 34.

⁶*Ibid*, h. 4

Selain itu, hak atas merek bersifat ekonomis, artinya merek sebagai karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*addedvalue*) atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.⁷ Pemilik Merek dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan Merek yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada barang-barang yang diproduksi, dijual atau dipasarkan, dan juga pada jasa-jasa yang menggunakan Merek tersebut atau dapat menikmati manfaat ekonomi berupa royalti dari lisensi yang diberikan kepada pihak ketiga.

Pendaftaran merek internasional akan diakomodir dalam Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Merek (selanjutnya disebut RUU Merek)⁸ yaitu :

- (1) Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa:
 - a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri;atau
 - b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.
- (2) Permohonan pendaftaran merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di Indonesia.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran merek internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid dan/atau ketentuan internasional lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut masih dalam pembahasan antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Kemenkumham RI khususnya dari DJKI dan mitra kerjanya yaitu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI (selanjutnya disebut DPR RI) yang membawahi bidang hukum.

⁷*Ibid*, h.54.

⁸ Republik Indonesia, *RUU Merek*, dalam situs web <http://www.peraturan.go.id> yang diakses pada tanggal 1 Maret 2015.

Dalam praktiknya hampir seluruh pemegang merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek asal Indonesia yang pernah melindungi mereknya di luar negeri menggunakan jalur konvensional (selanjutnya disebut *national route*). Artinya pemegang merek tersebut meminta bantuan konsultan Kekayaan Intelektual yang di luar negeri dikenal dengan sebutan *Trademark Agent* masing-masing negara. Sebagai contoh PT. Indah Golden Signature (selanjutnya disebut PT IGS) adalah penerima penghargaan Primaniyarta tahun 2015, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) kepada eksportir yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor dan dapat menjadi tauladan bagi eksportir lain,⁹ yang juga sebagai pemegang merek IGS selama 3 (tiga) kali berturut-turut masuk dalam Top 100 Eksportir Indonesia versi majalah SWA¹⁰ melindungi merek IGS di negara Singapura dipercayakan kepada Allen & Gledhill LLP; di Hongkong dan United Emirat Arab kepada Clyde & Co; di Afrika Selatan kepada Von Seidels; di Taiwan kepada Kingson Lai & Jeffry Hsu; di Inggris kepada Mewburn Ellis, LLP; di Swiss kepada Bovard AG; dan di Australia kepada Collison & Co. Cara pendaftaran merek IGS dilakukan dengan mengajukan permohonan merek ke masing-masing negara melalui *Trademark Agent* lokalnya adalah hal yang umum dilakukan oleh eksportir di negara-negara yang tidak terhubung dengan sistem pendaftaran merek internasional. Akan berbeda jika dilakukan oleh eksportir yang berada di negara-negara yang telah tergabung sebagai anggota *Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark* (selanjutnya disebut sebagai Protokol Madrid) yang kini telah berjumlah 97 anggota dengan 113 negara.

⁹ Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Penerima Penghargaan Primaniyarta 2015*, Jakarta, 2015, h. 38-39.

¹⁰ Majalah SWA No. 22 Edisi XXIX tanggal 21-30 Oktober 2013, h. 52; Majalah SWA No. 23 Edisi XXX tanggal 30 Oktober-12 November 2014, h. 64; dan Majalah SWA No. 25 Edisi XXXI tanggal 26 November-9 Desember 2015 h. 71.

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor.¹¹ Sebagai contoh dalam penghargaan Primaniyarta terdapat kategori Eksportir Pembangunan Merek Global yang salah satu persyaratannya adalah melakukan kegiatan ekspor selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menggunakan merek sendiri dan sudah terdaftar di Indonesia dengan nilai ekspor yang selalu meningkat dan melakukan ekspor dengan menggunakan merek sendiri yang sudah terdaftar di Negara tujuan ekspor sedikitnya 3 (tiga) negara.¹²

Protokol Madrid sendiri mengatur pendaftaran merek secara internasional. Dampak penghematan signifikan seperti yang disampaikan oleh Agung Damar Sasongko dari DJKI bahwa dengan adanya Protokol Madrid akan mempermudah masyarakat mendaftarkan mereknya ke luar negeri tanpa harus kesulitan mengakses. Namun dalam masukan oleh DPR RI terkait Protokol Madrid bila diterapkan bakal menghambat perkembangan merek-merek lokal UMKM.¹³ Pemerintah juga mengingatkan adanya komitmen negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut ASEAN) dalam *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* yang meminta paling lambat 31 Desember 2015 seluruh anggota ASEAN bergabung menjadi anggota Protokol Madrid, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Singapura, Vietnam, Kamboja, Filipina dan terakhir Laos sebagai anggota Protokol Madrid ke-97.¹⁴

Dari pengalaman di negara-negara yang telah bergabung dengan Protokol Madrid, dampak langsungnya kepada 3 komponen yaitu pemegang merek, Pemerintah dan Konsultan

¹¹ Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Merek* versi Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 5.

¹² Kementerian Perdagangan, *Kategori Penghargaan* dalam situs web http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/108-kategori-penghargaan yang diakses pada tanggal 09 Maret 2016.

¹³ Humas DJHKI, *Protokol Madrid Dalam Pembahasan DPR*, dalam situs web <http://humas.dgip.go.id/protokol-madrid-dalam-pembahasan-dpr/> yang diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

¹⁴ WIPO, *The Lao People's Democratic Republic Joins the Madrid System* dalam situs web http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0023.html yang diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

Kekayaan Intelektual. Penulis tidak mau terjebak dengan pro kontra antara Pemerintah RI dan DPR RI namun lebih memilih menitikberatkan kepada pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini pemegang merek. Bukan juga pemegang merek luar negeri yang telah menggunakan fasilitas Protokol Madrid dan meminta perlindungan merek di Indonesia, seperti merek Safety Joger, namun khusus menganalisa dari kepentingan eksportir yang telah mengamankan mereknya di negara tujuan ekspor.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa implikasi penerapan Protokol Madrid dalam sistem hukum merek nasional ditinjau dari kepentingan pemegang merek eksportir.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka isu hukum yang diangkat dalam masalah ini adalah:

1. Apakah dampak positif dan negatif penerapan pendaftaran merek internasional dalam Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Merek bagi pemegang merek dalam negeri di Indonesia?
2. Apakah kepentingan eksportir terakomodir apabila Indonesia melakukan akses terhadap Protokol Madrid dalam hukum merek nasional ?

I.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejarah timbulnya Protokol Madrid sehingga dapat memahami latar belakang dan tujuan dibentuknya Protokol Madrid.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari penerapan pasal 51 RUU Merek bagi pemegang merek eksportir, termasuk apabila Indonesia mengakses Protokol Madrid.
3. Untuk mengetahui langkah akses Protokol Madrid yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam hukum merek nasional.

I.4 Metodologi Penelitian

I.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research, rechtsonderzoek*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.¹⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal. Penelitian digunakan dalam analisis tesis ini, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001, h. 103

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Sedang penelitian doktrinal digunakan untuk melakukan analisis terhadap asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.¹⁷

I.4.2 Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸ ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)
- (2) Rancangan Undang-Undang Merek
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet-6, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.35

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, h. 103

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, cet-1, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.181.

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564)

(4) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979)

(5) *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997)

(6) *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku teks. Bahan hukum sekunder diperoleh dari naskah akademis RUU Merek versi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), buku-buku hukum, literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan perlindungan merek nasional dan internasional melalui Protokol Madrid. Kamus-kamus hukum digunakan sebagai dasar pemahaman untuk beberapa istilah hukum. Serta situs web, majalah, media massa dan dokumen yang didapat penulis pada saat mengikuti seminar tentang Protokol Madrid maupun yang penulis dapatkan saat melakukan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid sebagai bahan pendukung.

I.4.3 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dihadapi.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁹. Termasuk di dalamnya penulis juga akan menggunakan Rancangan Undang-Undang Merek yang sedang dibahas oleh Pemerintah RI bersama DPR RI. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan merek nasional maupun perlindungan merek internasional yang dilakukan melalui mekanisme Protokol Madrid. Sedangkan pendekatan perbandingan semata-mata dimaksudkan sebagai bahan pendamping dengan memerhatikan praktik negara lain yang telah mengaksesi Protokol Madrid dalam sistem perlindungan merek di negaranya untuk diambil prinsip atau asas hukum yang bersifat universal.

I.4.4 Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah inventaris, dimana penulis melakukan studi kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Tahap kedua adalah klasifikasi, dimana penulis memilah bahan-bahan hukum yang relevan digunakan dan menyisihkan bahan-bahan hukum lain yang dinilai kurang relevan. Tahap ketiga adalah

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, h. 93.

²⁰ *Ibid.*, h. 95.

sistematisasi, dimana penulis menyusun bahan-bahan hukum yang telah dipilih dalam sebuah susunan untuk lebih mudah dalam memahami dan mempelajarinya.

b. Langkah Analisis

Dalam menganalisis, metode yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam arti yaitu cara pemikiran atau logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dalam hal ini yaitu diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus. Dalam hal ini peraturan perundangan di bidang merek yang diterapkan terkait permasalahan khusus mengenai akses Protokol Madrid, sebagai salah satu cara pendaftaran merek di luar negeri dan ditinjau dari segi pemegang merek eksportir.

I.5. Kajian Teoritik

Pada mulanya, istilah *brand* (bahasa Inggris) yang diambil dari *brandr* (bahasa *Old Norse*) mengandung makna “*to burn*”, sementara dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah merek bermakna “*keep your hands off*”. Hal ini mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Ini tercermin pula dalam salah satu definisi merek yang dimuat dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* edisi tahun 2000: “tanda yang dibuat dengan logam panas, khususnya pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemilikinya”. Dengan demikian, pada mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, misalnya peternakan, industri balap

kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis dan seni rupa), dan bahkan bisnis.²¹ Sedangkan istilah “merek” merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu “*merken*”.

Pemakaian merek berfungsi sebagai :

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produk orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan²²

Secara umum, beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah berupa kata, huruf, angka, gambar, warna atau gabungan unsur-unsur tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 UUM 2001, “merek didefinisikan sebagai 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”. Namun dalam perkembangannya lebih lanjut, beberapa Negara, terutama Negara maju mulai memperkenalkan unsur-unsur baru di luar unsur-unsur tradisional yang telah dikenal selama ini. Unsur-unsur tersebut diantaranya :

1. Satu warna (*Single Color*)
2. Tanda-tanda tiga dimensi (*Three-Dimensional Signs*)
 - a. Bentuk sebuah produk (*shapes of products*), atau
 - b. Kemasan (*packaging*)
3. Tanda-tanda yang dapat didengar (*Audible Signs*)
4. Tanda-tanda yang dapat dicium (*Olfactory Signs*), dan
5. Tanda-tanda bergerak (*Motion Signs*)²³

²¹Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 2.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Booklet Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2015.

²³Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 209.

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) perlindungan merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif.²⁴ Sistem administrasi pendaftaran ini digunakan untuk mewujudkan suatu tertib hukum bagi kepemilikan suatu merek, juga monopoli suatu merek atau wujud hak eksklusif. Sebab hak eksklusif sendiri memberikan peluang bagi pemegang merek untuk melakukan monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha sesuai Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Walaupun hal tersebut bersifat *optional*, artinya apabila pemegang merek tidak melakukan penguasaan yang nyata atas suatu pasar terhadap mereknya maka tidak akan terjadi praktek monopoli.

Tentang konsepnya dalam sistem administrasi ini, pemberian merek adalah untuk menunjang kegiatan perekonomian dan perdagangan sehingga hak atas suatu merek diberikan oleh negara dalam sistem administrasi yang baik.²⁵ Sistem perlindungan deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem perlindungan deklaratif ini pernah dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UUM 1961) dan saat ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Dengan kata lain, bukan pendaftaran yang menciptakan hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia lah yang menciptakan atau menimbulkan hak atas merek. Sistem perlindungan deklaratif pada UUM

²⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual - Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2003, h. 331.

²⁵Humas DJHKI, *Penelahaan Kembali UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek* dalam situs web <http://humas.dgip.go.id/penelahaan-kembali-uu-merek-no-15-tahun-2001/> yang diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

1961 dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur : “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas Indonesia”. Hal ini berbeda dengan sistem yang diterapkan di Negara *civil law sistem*, yaitu :

*In civil law system, by contrast, one may apply and obtain registration of a trademark that is not (yet) in use. Trademarks rights arise from the administrative act of registration of the trademark.*²⁶

Menurut Yahya Harahap penegakkan hukum berdasarkan Pasal 2 UUM 1961 tersebut mengandung konsepsi dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle*, yaitu siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filing*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau *prior user (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya maka dianggap sebagai pemilik yang paling unggul haknya. Penjelasan umum tersebut dapat memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama. Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan maka

²⁶ Irene Calboli dan Jacques De Werra, *The Law and Practice of Trademark Transactions : A Global and Local Outlook*, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, 2016, h. 9.

orang yang mendaftarkan merek pertama kali akan dibatalkan haknya untuk menggunakan merek tersebut.

Pendaftaran dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh suatu pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan. Hal ini akan berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali merek yang didaftarkan tersebut, atau dengan kata lain bahwa pendaftar pertama kali atas suatu merek hanya sebagai dugaan hukum bahwa dia adalah pemakai pertama kali. Dengan demikian sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan sistem deklaratif bersifat pasif dimana pendaftaran tidak menerbitkan hak namun hanya memberikan dugaan hukum yang dalam konstruksi tata hukum Indonesia dikenal dengan *rechverboeden* atau *Primentio Juris*. Pada sistem ini, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek.²⁷ Dampaknya sistem deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada orang lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang telah didaftarkan sehingga dalam prakteknya menyebabkan banyak timbul sengketa merek. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 1992) tanggal 1 April 1993.

Sistem konstitutif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum didasarkan pada pendaftaran pertama. Sistem pendaftaran ini disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi persyaratan dan sebagai yang

²⁷Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 332

pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Salah satunya merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, serta ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagaimana tercantum Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengingat bahwa pelanggaran merek rawan dilakukan karena pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh keuntungan demi kepentingan usahanya tanpa harus melakukan promosi terhadap merek tersebut. Persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek serta mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Dalam sistem konstitutif, pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan agar dapat memperoleh hak atas merek.²⁸ Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak UUM 1992 adalah sistem konstitutif. Sistem ini tetap digunakan hingga saat ini yang ditegaskan dalam Pasal 3 UUM 2001 yang berbunyi sebagai berikut : “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menggunakannya”.

²⁸*Ibid*, h. 331

Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UUM 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 1 angka 5 UUM 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib dimana pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif.

Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan Kekayaan Intelektual Internasional. Standar internasional Kekayaan Intelektual telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi Kekayaan Intelektual di Indonesia.²⁹ Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan Kekayaan Intelektual internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut WIPO), sebagai dua lembaga multilateral yang penting berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. Secara hukum tidak ada hubungan antara kedua lembaga tersebut. Meskipun demikian, antara keduanya dibuat perjanjian kerjasama yang bersifat formal pada tahun 1995 (Persetujuan antara WIPO dan WTO, disepakati di Jenewa pada bulan Desember 1995), yang mengatur bidang-bidang kerjasama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar dan

²⁹ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2006, h. 24.

Direktur Jenderal masing-masing membuat program kerjasama bantuan teknis berkaitan dengan Kekayaan Intelektual untuk negara-negara berkembang pada tahun 1998.³⁰

Indonesia memperoleh hak dan kewajibannya dari keanggotaan WIPO dan perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh WIPO, terpisah dari hak dan kewajiban yang diperoleh Indonesia karena keanggotaannya di WTO.³¹ WIPO sendiri memiliki *The Madrid System*, yaitu suatu cara untuk mendaftarkan dan mengelola merek di seluruh dunia. Mengajukan satu aplikasi, dalam satu bahasa, dan membayar satu set biaya untuk melindungi merek di suatu wilayah hingga 97 anggota,³² yang dapat dilakukan melalui Persetujuan Madrid (*the Madrid Agreement*) atau Protokol Madrid (*the Madrid Protocol*).

Di sisi lain, kepastian hukum ini merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara. Asas kepastian hukum ini juga dimaksudkan agar pemohon merek diberikan kepastian dalam memperoleh hak atas merek, antara lain apakah merek yang diajukan pendaftaran diterima atau ditolak, dan seandainya ditolak upaya hukum apa yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Setelah Pemohon mendapatkan hak atas merek maka akan memperoleh sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan haknya. Akan tetapi sertifikat merek tersebut tetap dapat dibatalkan. Hal ini juga berlaku pula pada pendaftaran merek di luar negeri melalui Protokol Madrid sebab apabila pendaftaran merek di negara yang merupakan permohonan dasar (selanjutnya disebut *basic application*) ditolak atau dihapuskan oleh Kantor Merek, maupun dihapuskan atau dibatalkan oleh Pengadilan maka seluruh pendaftaran merek di luar negeri yang melalui Protokol Madrid akan gugur (*central attack*).

³⁰*Ibid*, h. 28.

³¹*Ibid*, h. 28-29.

³²WIPO, *Madrid- The International Trademark System* dalam situs web <http://www.wipo.int/madrid/en> yang diakses pada tanggal 13 Maret 2016.

Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan eksportir dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pendaftaran merek di negara lain atau negara tujuan ekspornya apakah melalui *Trademark Agent* lokal atau melalui mekanisme Protokol Madrid dengan segala keuntungan dan kerugiannya.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Setiap bab akan dibagi lagi dalam beberapa subbab. Berikut sistematika penulisan yang digunakan :

Bab I : **Pendahuluan**. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang mengenai adanya pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid yang diatur dalam Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Merek. Latar belakang dikemukakannya pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid yang diatur dalam Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Merek bertujuan untuk mencari dampak positif dan negatif penerapan pendaftaran merek internasional bagi Indonesia umumnya dan bagi kepentingan pemegang merek eksportir khususnya dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deduktif yang melatarbelakangi penelitian yuridis normatif.

Bab II : **Dampak Positif dan Negatif Penerapan Pasal 51 Rancangan Undang-Undang Merek Bagi Pemegang Merek Dalam Negeri Di Indonesia**. Bab ini menjelaskan sistem perlindungan merek di Indonesia dan sistem perlindungan merek internasional melalui mekanisme Protokol Madrid sekaligus menjelaskan sejarah lahirnya mekanisme Protokol Madrid dan mengetahui faktor pendorong Indonesia untuk mengaksesi Protokol Madrid. Selain itu, dibahas pula mengenai dampaknya baik secara positif maupun negatif yang

diperoleh apabila Indonesia mengaksesi Protokol Madrid dalam sistem hukum merek nasional bagi kepentingan pemegang merek dalam negeri yang terdaftar di Indonesia.

Bab III : Pertimbangan Penggunaan Mekanisme Protokol Madrid Untuk Mengamankan Pemegang Merek Eksportir di Negara Tujuan Ekspor. Bab ini menjelaskan skema pendaftaran merek Indonesia ke luar negeri oleh Eksportir dan penjelasan dimana pendaftaran merek melalui mekanisme Protokol Madrid untuk kepentingan eksportir dalam mengamankan mereknya di Negara tujuan ekspor. Selain itu menganalisa keuntungan dan kerugian eksportir yang sudah memanfaatkan Protokol Madrid dalam melindungi mereknya di Negara tujuan ekspor walaupun Indonesia belum mengaksesi Protokol Madrid dalam sistem pendaftaran merek nasional.

Bab IV : Penutup. Bab ini terdiri atas Simpulan dan Saran. Simpulan adalah ikhtisar dari pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah masukan atau usulan yang dikemukakan oleh Penulis untuk dipertimbangkan dalam menghadapi isu hukum ke depan.