



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

REGULASI PENDAFTARAN MEREK
INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

Dosen Magister Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, Email: cokdild@gmail.com

Abstract

The globalization of crime incised a social reality where crimes can be committed across national borders and have an impact not only on the people of a country, but on the international community. Theoretically, there are several terms that are known to describe acts which are called crimes under international law, namely international crimes, transnational crimes, and national crimes with international dimensions. International crimes are crimes that threaten both directly and indirectly to international peace and security, affect many countries and have universal jurisdiction. The qualification of international crimes refers to crimes regulated in the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A / CONF.183 / 9 of 17 July 1998), namely crimes of genocide; crimes against humanity; war crimes; and crime of aggression. Transnational crimes are transnational crimes regulated in international conventions.

Keywords: *international criminal law, international crimes and transnational crimes.*

Abstrak

Regulasi mengenai merek di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal ini merupakan konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia dalam forum perdagangan internasional yang menuntut adanya harmonisasi undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu perkembangan terbaru dalam perubahan undang-undang merek di Indonesia adalah mengenai pendaftaran merek internasional. Dalam penelitian ini akan dibahas dua hal yakni pengaturan merek internasional sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam *agreement Establishing The World Trade Organization* dan merek internasional dalam regulasi di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia menyebabkan Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Melalui *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid Protocol), Indonesia telah menyatakan keterikatannya dalam melaksanakan pendaftaran merek

internasional. Regulasi pendaftaran merek internasional tersebut diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: pendaftaran, merek internasional, *Madrid Protocol*.

1. Pendahuluan

Merek merupakan salah satu dari bidang hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan, baik dalam instrumen hukum internasional maupun dalam pengaturan domestik yang dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengaturan merek di Indonesia, telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengaturan mengenai merek internasional merupakan substansi baru yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi mengenai merek internasional dalam peraturan mengenai merek merupakan respon dari pesatnya globalisasi perdagangan yang terjadi saat ini. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan

Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu Para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Ketentuan pendaftaran merek internasional berpedoman pada *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*. Pada 2 Oktober 2017 lalu Indonesia telah menyampaikan notifikasi kepada *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai negara anggota ke-100 untuk sistem pendaftaran internasional merek yang diatur dalam *Madrid Protocol*. Dengan demikian, sejak tanggal 2 Januari 2018 nanti, Indonesia sudah dapat menerima pendaftaran internasional merek.¹ Dalam melaksanakan pendaftaran merek internasional, Indonesia harus menyiapkan sejumlah regulasi, sumber daya manusia, dan mekanisme yang jelas dalam pendaftaran merek internasional.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan study kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Pengaturan Merek Internasional Sebagai Konsekuensi Keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization*

¹Aji Prasetyo, "Penting Bagi Pengusaha dan Konsultan Merek!! Mulai 2018, Indonesia Terima Pendaftaran Internasional", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28be7f3a187/penting-bagi-pengusaha-dan-konsultan-merek-mulai-2018--indonesia-terima-pendaftaran-internasional>

Pengaturan merek dalam era perdagangan lintas batas negara bukan hanya menjadi permasalahan dalam negeri saja, melainkan menjadi permasalahan internasional. Dalam dunia perdagangan internasional diperlukan suatu ketentuan yang sama dalam bidang merek. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang kini sudah mendapatkan perlindungan hukum. Ditinjau dari sejarahnya, perlindungan hak kekayaan intelektual ini dimulai sejak adanya perjanjian *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang menjadi bagian dari *World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dewan *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* menjadi salah satu dari tiga Dewan Umum (*General Council*) pada struktur kelembagaan WTO.

Konsekuensi yuridis dari diratifikasinya *Agreement Establishing The World Trade Organization*”mendudukan Indonesia sebagai Negara yang harus melakukan harmonisasi hukum nasionalnya terhadap kesepakatan-kesepakatan WTO, khususnya dalam kaitan ini adalah bidang hak kekayaan intelektual”.²Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari

² Riswandi, B.A dan Sumartiah, S. (2006). *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta : Gitanagari. h. 51.

kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. "Hak kekayaan intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek".³ Perlindungan terhadap merek dengan sendirinya membangun persaingan usaha yang sehat.

Secara internasional, perlindungan terhadap merek diatur dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property*. Perlindungan merek merupakan salah satu dari hak milik industrial yang harus dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan *Article 1 Paris Convention for Protection of Industrial Property* yang menyebutkan:

- (1). *The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.*
- (2). *The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*
- (3). *Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.*
- (4). *Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc.*

Ketentuan mengenai pendaftaran merek secara internasional diatur dalam *Madrid Agreement*. Dalam persetujuan tersebut dinyatakan:

1. *The system of international registration of marks is governed by two treaties: the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, which dates from 1891, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement, which was adopted in 1989, entered into force on December 1, 1995, and came into operation on April 1, 1996. Common Regulations under the Agreement and Protocol also*

³*Ibid.*, h. 82.

- came into force on that date. The system is administered by the International Bureau of WIPO, which maintains the International Register and publishes the WIPO Gazette of International Marks.
2. Any State which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become a party to the Agreement or the Protocol or both. In addition, an intergovernmental organization may become a party to the Protocol (but not the Agreement) where the following conditions are fulfilled: at least one of the Member States of the organization is a party to the Paris Convention and the organization maintains a regional office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization.
 3. States party to the Agreement and/or the Protocol and organizations party to the Protocol are referred to collectively as Contracting Parties. A list of the Contracting Parties is given on a separate sheet. Together, they constitute the Madrid Union, which is a Special Union under Article 19 of the Paris Convention.
 4. Every member of the Madrid Union (is a member of its Assembly. Among the most important tasks of the Assembly are the adoption of the program and budget of the Union and the adoption and modification of the implementing regulations, including the fixing of fees connected with the use of the Madrid system.

Dalam perjanjian tersebut "semua negara anggota diwajibkan menyesuaikan hukum domestik agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam TRIPs Agreement".⁴ Sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Intellectual Property* atau *Paris Convention* (Keppres No. 15 Tahun 1997), Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesama anggota *Paris Convention*. Sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia juga terikat dengan *General Agreement on Tariff and Trade 1947/GATT* (Keppres No. 7 Tahun 1994) dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional melahirkan suatu standardisasi perlindungan merek, salah satunya adalah melalui

⁴ Margono, S. dan Hadi, L. (2003). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri. h.14.

merek internasional. Kesepakatan mengenai merek internasional tersebut tertuang dalam *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989*. Ketentuan ini sudah diamandemen sebanyak dua kali yakni 3 Oktober 2006 dan 12 November 2007. Sebagai negara yang ikut serta dalam WIPO, maka Indonesia telah mengatur mengenai pendaftaran merek internasional ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Merek Internasional dalam Regulasi di Indonesia

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks melahirkan suatu sistem mengenai pendaftaran merek internasional. Pendaftaran merek internasional menjadi jembatan bagi produk UKM untuk dapat bersaing dan terlindungi dalam perdagangan internasional. WIPO menyebutkan sudah satu juta merek internasional yang teregistrasi.. Angka satu juga merek tercapai setelah perusahaan asal Austria, Grune Erde, mencatatkan merek dagangnya di WIPO di bawah sistem registrasi baru yang dikenal sebagai *Madrid System*. Perusahaan ini bergerak di bidang produk kayu asli, tekstil dan kosmetik. Bertambahnya perusahaan yang meregistrasi merek-merek mereka secara internasional menunjukkan tumbuhnya kesadaran. Registrasi merek dagang sering mencerminkan upaya perusahaan memperkuat posisi pasar mereka.⁵

Pada dasarnya, merek berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa “masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan

⁵Hukum Online, “Merek Internasional Terdaftar Capai Angka Satu Juta”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22074/merek-internasional-terdaftar-capai-angka-satu-juta>

berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal".⁶ Merek memberikan jaminan atas kualitas suatu produk barang dan jasa. Produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha Indonesia sudah dikenal di luar negeri, namun apabila tidak didaftarkan dalam merek internasional, maka pengusaha lain dapat menggunakan nama, simbol, hologram dan sebagainya sebagai *brand* miliknya.

Merek bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang perdagangan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah "sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran".⁷ Merek memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan produk barang dan jasa.

Merek secara nyata melindungi kepentingan pedagang terhadap *passing off* serta memberikan informasi kepada konsumen sekaligus perlindungan. Merek sangat bernilai untuk meraih dominasi pasar suatu produk dari produk sejenis, dengan demikian "pendaftaran merek melindungi barang tersebut dari penggunaan merek yang sama atau serupa dengan merek yang didaftarkan".⁸ Perlindungan merek hanya dapat diberikan kepada merek-merek yang terdaftar yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek. Merek merupakan sesuatu (gambar

⁶ Putra, I.B.W. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama. h. 23.

⁷ Djumhana, M dan Djubaedillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 156.

⁸ Sulaiman, R. (2001). *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan. h. 293.

atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. “Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut”.⁹

Dalam memasuki era perdagangan bebas, maka sudah saatnya Indonesia mengatur regulasi mengenai pendaftaran merek internasional. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 52 disebutkan:

- (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 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemohontelah mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁹ Lindsey Et.al, (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group PtyLtd bekerjasama dengan PT. Alumni. h. 151.

4. Kesimpulan

Pengaturan merek internasional sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dalam keanggotaan pada organisasi tersebut, disepakati *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989*. Protokol tersebut telah melahirkan *Madrid System*, yakni sistem dalam pendaftaran merek internasional. Ketentuan mengenai merek internasional diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek internasional dilakukan berdasarkan atas permohonan dari atau ke Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Buku

Djumhana, M dan Djubaedillah, R. (1997). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Lindsey Et.al, (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group PtyLtd bekerjasama dengan PT. Alumni

Margono, S. dan Hadi, L. (2003). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri

Putra, I.B.W. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama

Riswandi, B.A dan Sumartiah, S. (2006). *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta : Gitanagari

Sulaiman, R. (2001). *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

2. Artikel Ilmiah

Aji Prasetyo, "Penting Bagi Pengusaha dan Konsultan Merek!! Mulai 2018, Indonesia Terima Pendaftaran Internasional", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a28be7f3a187/penti>

ng-bagi-pengusaha-dan-konsultan-merek-mulai-2018--indonesia-
terima-pendaftaran-internasional

Hukum Online, "Merek Internasional Terdaftar Capai Angka Satu Juta",
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22074/merek-internasional-terdaftar-capai-angka-satu-juta>