

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA BERDASARKAN PROTOKOL MADRID

MUSTIKA SARI, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
mustikasari@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: In the era of globalization, the economy is moving at a rapid pace, agreements made by ASEAN leaders resulted in the emergence of the single market or MEA (Asean Economic Community). This has led to market competition between countries in this region. Brand as a very important identity in the free market of a product, a brand can be a differentiator from one manufacturer to its competitors. With a brand that already has a good reputation in the community, it will increase the economic value of the brand and the brand will be easily recognized. Well-known brands generally have loyal consumers, manufacturers of these brands will find it easy to market their products, but this will be a trigger for unsavory individuals who want to make profits quickly without incurring large costs by counterfeiting well-known brands. So in the face of MEA (Asean Economic Community) it is necessary to have legal protection for well-known brands. In the midst of this unhealthy competition, the Madrid Protocol emerged as an easier and more efficient alternative to international registration of brands. In line with the essence of legal theory, legal development is a means of community development, meaning that all legal changes and reforms aim to create community welfare. There is also a need for outreach to prevent trademark infringement for both local brands wishing to register their brands abroad and consumers to clearly know the characteristics of counterfeit brands. The research method in this research is normative research using a conceptual approach and a statutory approach.

Keywords: Well Known Mark, Madrid Protocol, Development Legal Theory

Abstrak: Di era globalisasi perekonomian melaju dengan pesat, kesepakatan yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN menghasilkan munculnya pasar tunggal atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) hal ini menimbulkan persaingan pasar antara negara-negara di Kawasan ini. Merek sebagai identitas yang sangat penting dalam pasar bebas dari suatu produk, merek dapat menjadi pembeda dari satu produsen dengan pesaingnya. Dengan merek yang telah memiliki reputasi baik ditengah masyarakat akan meningkatkan nilai ekonomi dari merek tersebut juga merek akan mudah dikenal. Merek terkenal umumnya telah memiliki konsumen loyal, produsen dari merek tersebut akan mudah dalam memasarkan produknya, namun hal ini akan menjadi pemicu bagi oknum yang beritikad tidak baik ingin memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya besar dengan cara memalsukan merek terkenal. Maka dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) perlu adanya perlindungan hukum bagi merek terkenal. Ditengah persaingan tidak sehat ini muncul Protokol Madrid sebagai alternatif pendaftaran internasional untuk merek yang lebih mudah serta efisien. Sejalan seperti hakikat dari teori hukum pembangunan hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat artinya segala perubahan dan pembaharuan hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perlu juga adanya sosialisasi untuk mencegah pelanggaran merek baik kepada merek lokal yang ingin mendaftarkan mereknya ke luar negeri maupun konsumen untuk mengetahui dengan jelas ciri-ciri dari merek palsu. Metode Penelitian didalam penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Protokol Madrid, Teori Hukum Pembangunan

A. Pendahuluan

Saat ini perkembangan pasar global melaju dengan pesat, hal tersebut tidak luput dari permasalahan dibidang ekonomi yang semakin kompleks. Kesepakatan yang telah dibuat lebih dari satu dekade lalu oleh para pemimpinan ASEAN (The Association of Southeast Asian Nation) yang bersepakat bahwa dikawasan Asia Tenggara di bentuk pasar tunggal dan

diharapkan dengan dibentuknya pasar tunggal mampu mengatasi permasalahan di bidang ekonomi dan meningkatkan stabilitas perekonomian di Kawasan ASEAN. Kompetisi yang sangat ketat diprediksi akan menghiasi pasar tunggal tersebut atau diistilahkan dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), tidak dapat dipungkiri konsekuensi yang menanti dari kesepakatan MEA ini adalah arus barang dan jasa akan bebas mengalir dan akhirnya berdampak pada semua lini perekonomian di negara-negara ASEAN.

MEA ini memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia, sisi positifnya kegiatan ekspor barang akan meningkat karena ada biaya-biaya yang dapat dipangkas seperti bea dan cukai namun sisi negatifnya produk-produk yang diperdagangkan akan rawan diplagiat/ditiru, mengingat pangsa pasar yang sangat luas yaitu pasar internasional. Kita sudah banyak menemukan kasus merek tentang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, hal tersebut membuktikan bahwa di Indonesia perlindungan merek belum dilakukan secara maksimal. Situasi tersebut akan semakin mengkhawatirkan setelah dilaksanakannya MEA, yang Indonesia akan ikut serta dalam pasar bebas di wilayah ASEAN. Merek akan mudah dikenal di pasar internasional dan sipemilik merek akan kesulitan memantau arus perdagangan mereknya jika telah dipasarkan di antar negara. Oleh sebab itu adanya perlindungan hukum sangat diperlukan terutama perlindungan hukum atas merek terkenal untuk menghadapi MEA.

Merek menjadi salah satu faktor terpenting untuk memenangkan persaingan di era pasar bebas ini, merek dapat menjadi identitas dari suatu produk dan citra bagi perusahaan pemilik merek tersebut. Merek memainkan peran strategis dalam membedakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan dari merek pesaing (Kanuk, 2008). Sebuah merek yang telah memiliki konsumen loyal dan mencakup pasar internasional akan menjadi merek terkenal dan mampu meningkatkan profit perusahaan namun untuk mencapai hal tersebut effort yang dikeluarkan oleh perusahaan pastilah tidak sedikit, seperti biaya promosi, biaya Research & Development dan biaya-biaya lainnya. Hal ini yang mengakibatkan produk dari merek terkenal biasanya dikenakan harga yang sangat mahal, walaupun dengan harga yang mahal produk tersebut umumnya mudah dipasarkan karena sudah ada konsumen loyal atas mereknya. Merek terkenal yaitu, merek yang telah dipasarkan dengan skala internasional dan terdaftar di beberapa negara. Sehingga penting bagi pemilik merek terkenal untuk dapat melakukan pendaftaran merek internasional demi kepastian hukum atas mereknya apabila ditemukan pelanggaran seperti pemalsuan merek.

Pendaftaran merek internasional dapat memberikan fasilitas bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya dinegara lain, terdapat dua perjanjian internasional tentang pendaftaran merek internasional yang di tanda tangani Tahun 1891 dan berlaku pada Tahun 1892 yaitu Madrid Agreement on the International Registration of Mark dan Protocol Madrid Agreement (Madrid Protocol) tahun 1989 yang mulai berlaku masing-masing pada 01 Januari 1995 dan pada 01 April 1996. Prjanjian internasional ini dikenal dengan Sistem madrid, dan Sistem Madrid dilaksanakan secara terpusat oleh International Bureu (IB) World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada 2 Oktober 2017, Indonesia menyetujui Protokol Madrid sesuai Keputusan Presiden No.92 Tahun 2017, menjadikan Indonesia sebagai anggota ke-100 Majelis Umum WIPO. Protokol Madrid berfungsi sebagai perlindungan merek dagang di dalam dan luar negeri.

Pendaftaran merek melalui protokol madrid memberikan kemudahan dalam hal prosedural dan administratif secara internasional bagi negara-negara anggotanya. Seperti mempersingkat proses pendaftaran karena sebelum Indonesia mengaksesi protokol madrid para pemilk merk yang ingin mendaftarkan mereknya secara internasional harus melalui negara tujuan satu per satu, hal ini tentu saja menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar. Protokol madrid membantu para pemilik merek untuk mempersingkat prosesnya yaitu dengan melalui satu pendaftaran merek terpusat. Para pemilik merek terkenal pun dipermudah dengan mekanisme pendaftaran ini karena prosesnya yang lebih singkat serta biaya yang lebih kecil. Dengan begitu yang awalnya para pemilik merek terkenal harus melakukan prosedur yang rumit untuk mendapat perlindungan mereknya maka dengan Protokol madrid mereka akan mampu mengamankan mereknya di pasar internasional dengan prosedur yang lebih mudah.

Akresi protokol madrid Yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah salah satunya upaya dalam melakukan stabilitas ekonomi dan persaingan usaha yang sehat, upaya ini juga mengharuskan pemerintah melakukan pembaharuan hukum atas Undang undang merek yang lama menjadi Ketentuan UU Merek yang baru yaitu UU Merek & Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 terkait dengan pendaftaran merek internasional diatur di Pasal 52. Aturan tambahan tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Protokol Internasional tentang pendaftaran merek internasional sehubungan dengan Perjanjian Madrid (selanjutnya disebut PP Madrid). Perubahan ini perlu dilakukan untuk mengakomodir ketentuan dalam protokol madrid yang belum tertuang didalam UU Merek terdahulu. Sesuai dengan perspektif dari Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja mengklaim jika peran hukum didalam pembangunan adalah untuk memastikan terjadinya perubahan secara terkendali (Kusumaatmadja, 1975). Hukum wajib menjamin bahwa perubahan tersebut terjadi secara teratur, Mochtar menekankan ungkapan “berjalan secara teratur”, yang menandakan bahwa penegakan ketertiban merupakan tugas klasik hukum, yang urgensinya untuk menggerakkan pembangunan. Perubahan yang menjadi hakekat pembangunan, ketertiban dan keteraturan, salah satu fungsi penting hukum, adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang berkembang.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian metode dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini merupakan Tipe/Jenis Penelitian Normatif yang menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Penelitian normatif memakai sumber data hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah, Teknik Pengumpulan Data dilakukan menggunakan Studi Pustaka dan Studi Dokumen, dan akan di analisis berdasarkan argumentatif sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif analisis dengan penyusunan secara sistematis sehingga dapat memperoleh kesimpulan hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan Awal

Merek merupakan faktor penting di era globalisasi saat ini, Perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar bagi produk mereka. Menurut UU Merek 2016, Pasal 1 (1) Merek adalah tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau gabungan dari 2 (dua) unsur atau lebih tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh barang atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Fungsi utama sebuah merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenis dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, dengan demikian merek dapat dianggap sebagai pembeda (Firmansyah, 2001).

Berdasarkan Pasal 1(2) dan (3), UU Merek 2016, merek dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

Merek Dagang. Merek dagang merupakan merek yang diperdagangkan sebagai barang yang dibuat oleh satu orang atau lebih atau badan usaha untuk membedakannya dari produk sejenis lainnya.

Merek Jasa. Merek jasa merupakan merek yang diperdagangkan sebagai jasa yang diberikan oleh satu orang atau lebih secara Bersama sama atau oleh badan usaha untuk membedakannya dari jasa sejenis lainnya.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya si pemilik merek wajib melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perlindungan hukum di Indonesia atas merek menggunakan sistem first to file yaitu pemohon yang melakukan pendaftaran untuk mereknya pertama kali yang akan mendapatkan Hak Eksklusif atas merek tersebut. Berdasarkan UU Merek & Indikasi Geografis 2016, Pasal 1 menjelaskan bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan merek itu sendiri

maupun memberikan izin kepada orang lain. Pasal 3 yaitu Hak Atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Ketentuan ini menerangkan bahwa penting bagi si pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya sesegera mungkin untuk mengantisipasi oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pendaftaran merek milik orang lain dengan maksud iktidak tidak baik sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan pasar bebas dengan skala internasional hal ini sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran merek, merek terkenal dunia yang masuk ke Indonesia akan mudah diplagiat/dipalsukan. Tujuan dari pemalsuan produk dalam dunia bisnis tidak akan melihat apakah hal itu merugikan orang lain ataupun tidak, para oknum tersebut hanya berpikir mengenai keuntungan semata. Yang paling dirugikan dalam pemalsuan produk adalah para produsen atau si pemilik merek. Masyarakat pun yang tergiur dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga asli dari merek terkenal yang biasanya dibandrol dengan sangat mahal tindak akan berpikir menggunakan barang palsu merupakan salah satu tindak kejahatan.

Merek terkenal biasanya memiliki ciri utama berupa jaminan kualitas terhadap produknya, sehingga hal tersebut akan mampu menaikkan reputasi dari produk tersebut. Sifat dasar manusia yang selalu ingin terlihat baik dan selalu ingin meningkatkan status diri akan beranggapan bahwa menggunakan produk dengan reputasi yang baik merupakan salah satu cara meningkatkan status diri, apalagi jika merek tersebut sudah dikenal pada level dunia. Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan instan tanpa modal besar fenomena ini merupakan kesempatan untuk mereka mendapatkan keuntungan dengan membuat barang palsu menggunakan merek terkenal tersebut. Dalam UU Merek 2016 tentang merek dan IG diatur pula mengenai tindak pidana pemalsuan merek yaitu merupakan tindakan melawan hukum apabila dengan disengaja melakukan pemalsuan merk terhadap merek terdaftar milik pihak lain. Si pemilik merek terdaftar dapat menindak para pelaku usaha yang berbisnis dengan curang dengan melakukan pemalsuan.

Pada pasal 21 (1) UU Merek dan IG diatur mengenai perlindungan merek terkenal, didalam bagian penjelasan pasal tersebut dijelaskan penolakan permohonan merek terkenal milik pihak lain menimbang pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Selain itu, reputasi dari merek patut menjadi pertimbangan bersama dengan promosi yang besar, investasi yang dilakukan pemilik merek di berbagai negara, dan juga dilampirkan bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika hal ini dianggap tidak mencukupi, pengadilan niaga akan menunjuk badan independen untuk melakukan Survei dalam memperoleh kesimpulan mengenai terkenal/tidaknya merek yang menjadi dasar tolakan.

Merek terkenal juga dilindungi oleh perjanjian internasional seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Konvensi Paris) dan Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPS). Sebuah perjanjian internasional memberikan ketentuan merek-merek terkenal untuk dilindungi meskipun merek-merek tersebut tidak terdaftar di negara tersebut. Namun sitem hukum tersebut tidak bisa diterapkan di seluruh negara anggota, karena sistem hukum ditiap negara berbeda-beda. Di Indonesia sendiri yang menganut asas teritorial dalam pendaftaran merek, mensyaratkan merek terkenal yang belum terdaftar apabila ditemukan merek yang sama maka harus melakukan pembuktian bahwa merek mereka memang merek terkenal.

Seperti kesepakatan dalam Joint Recommendation on the Protection of Well-Known Trademarks, World Intellectual Property Organization (WIPO) menetapkan batasan terhadap merek-merek terkenal dan faktor ini dapat mengukur terkenal atau tidaknya suatu merek, yaitu: 1) Awareness atau kesadaran akan merek, 2) Jangka waktu, ruang lingkup serta wilayah geografis penggunaan merek, 3) Durasi, level juga area geografis promosi merek, 4) Jangka waktu, tingkat serta wilayah geografis pendaftaran merek, 5) Catatan keberhasilan pelaksanaan hak atas merek, dan 6) Ekuitas merek.

Saat ini, merek yang mengikuti persaingan global dengan lingkup pemasaran internasional khususnya merek terkenal dipermudah dalam mendaftarkan mereknya di Indonesia dengan diaksesnya protokol madrid oleh Indonesia. Melalui Perpres Nomor 92 Tahun 2017 pada tanggal 02 Oktober 2017, Indonesia mengaksesi Protokol Madrid yang

menjadikan Indonesia sebagai anggota ke-100 Majelis Umum WIPO. Saat ini Madrid Union memiliki 105 anggota yang mencakup 121 negara. Dalam instrumen aksesinya terdapat beberapa pasal dalam protokol madrid yang akan diberlakukan di Indonesia, deklarasi pasal tersebut harus selaras dengan ketentuan UU Merek 2016. Butir-butir deklarasi tersebut, sebagai berikut :

Pasal 5 ayat(2) huruf(b) ketentuan Protokol Madrid. Ketentuan Pasl 5 ayat (2) huruf (b) menyatakan negara anggota harus mengirimkan pemberitahuan hasil Pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran internasional merek yang diajukan ke WIPO dalam waktu 18 bulan sejak tanggal pemberitahuan pendaftaran internasional ditujukan ke Indonesia . Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat berupa pendaftaran atau penolakan.

Pasal 8 ayat (7) huruf (a) ketentuan Protokol Madrid. Indonesia memilih menerapkan individual fee sebagai biaya yang akan diterima sebagai biaya permohonan pendaftaran dan perpanjangan merek internasional. Ketentuan mengenai biaya ini terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 mengenai Jenis & Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Protokol Madrid adalah sistem pendaftaran merek dagang/jasa yang menawarkan lingkup yang lebih luas dan kemudahan yang lebih banyak kepada sipemilik merek untuk melindungi merek mereka di berbagai negara. Pada prinsipnya, pendaftaran merek internasional bukanlah hak atas merek dengan perlindungan umum. Namun, di banyak negara, pengumpulan hak merek dikelola secara terpusat oleh WIPO . Protokol madrid menyediakan mekanisme pendaftaran di banyak negara sekaligus, hal ini lebih efektif dibandingkan harus mendaftarkan merek satu persatu di masing-masing negara. Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya di beberapa negara harus mengajukan hanya melalui satu prosedur melalui kantor merek negara tujuan, yang diteruskan ke Kantor Internasional.

Protokol Madrid juga menawarkan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memanfaatkan mekanisme hak kekayaan intelektual global yang mampu membantu memperkuat ekonomi. Keanggotaan Protokol Madrid juga menyelaraskan proses pendaftaran merek di Indonesia dengan proses pendaftaran merek di negara mitra dagang Indonesia. Protokol Madrid memiliki dua tujuan utama, yaitu:

Membantu pemilik merek dagang mendapatkan perlindungan merek dagang di negara lain dan menyederhanakan proses pendaftaran. Penyederhanaan proses mencakup langkah-langkah aplikasi dan pasca-pendaftaran. Selama fase aplikasi, pemilik merek hanya perlu mengajukan satu aplikasi dalam satu bahasa (Terdapat 3 (tiga) pilihan bahasa yang dapat digunakan dalam sistem pendaftaran internasional, yaitu (1) Prancis; (2) Spanyol; dan (3) Inggris, dalam hal ini Indonesia memilih menggunakan Bahasa Inggris dalam praktik sistem pendaftaran merek internasional).

Kemudahan penggunaan dalam satu prosedur mencakup juga manajemen pasca pendaftaran seperti Perpanjangan merek, Pengalihan merek, Perubahan Nama dan Alamat serta Pembatasan jenis barang dan jasa.

Perlu diingat bahwa Protokol Madrid tidak menggantikan kandungan hukum merek nasional di masing-masing negara. Sistem ini hanya merupakan prosedur alternatif bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri. Artinya, jalur internasional dapat digunakan bersama dengan jalur nasional (tradisional) dan regional . Jalur nasional (tradisional) adalah jalur dimana pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya di negara lain dengan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya secara langsung pada kantor merek di masing-masing negara yang dituju. Jalur regional adalah jalur dimana pemilik merek hanya perlu mengajukan satu permohonan di kantor regional untuk mendapatkan perlindungan di semua negara anggota perjanjian regional.

2. Indonesia sebagai Negara Asal

Salah satu peran Indonesia dalam sistem Madrid adalah sebagai Negara Asal permohonan pendaftaran merek internasional dari negara lain. Pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI. Dalam hal ini, pemilik atau pemohon merek adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan Indonesia. Aturan hukum dalam ketentuan ini berarti pemohon harus warga negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Indonesia atau memiliki perusahaan/badan usaha. Pihak yang

tidak memiliki hubungan hukum dengan Indonesia tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI. Merek internasional yang dimohonkan melalui sistem Madrid harus memiliki merek dagang dasar, yang dapat berupa merek dagang terdaftar atau permohonan merek yang masih terdaftar di DJKI.

Permohonan merek dengan lingkup internasional yang diajukan oleh pemohon diajukan melalui DJKI dengan WIPO sebagai Biro Internasional. Pemohon tidak diperkenankan menyampaikan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke Biro Internasionals tanpa melalui DJKI. Permohonan pendaftaran merek internasional yang syaratnya telah terpenuhi kemudian akan dikirim oleh DJKI pada Biro Internasional. Biaya pendaftaran merek internasional yang dimohonkan melalui DJKI harus dibayarkan langsung oleh pemohon ke rekening Biro Internasional. Besar biaya pendaftaran merek internasional tergantung dari jumlah negara yang dituju. Pemohon dapat menghitung jumlah biaya yang harus dibayarkan melalui website wipo (fees calculator). Biaya pendaftaran merek internasional terdiri dari Basic Fee, Complementary Fee, Supplementary Fee, dan/atau Individual Fee.

Peran DJKI sebagai kantor negara asal, yaitu :

Menyarankan pemohon/agen tentang aplikasi internasional;

memvalidasi dan mengesahkan aplikasi internasional sebelum mengirimkannya ke Kantor Internasional;

Memenuhi kekurangan atau memperbaiki kesalahan dalam formulir aplikasi internasional;

Memantau status perlindungan pendaftaran/permohonan merek yang menjadi dasar permohonan internasional dalam waktu 5 (lima) tahun;

Memberitahu Kantor Internasional jika perlindungan merek berdasarkan permohonan internasional hilang (ditolak atau dicabut) dalam waktu 5 (lima) tahun (Taryadi, 2018).

3. Indonesia sebagai Negara Tujuan

Pendaftaran merek internasional yang ditujukan untuk Indonesia diterima oleh DJKI berdasarkan pemberitahuan dari Biro Internasional. Pendaftaran internasional yang ditujukan ke Indonesia diproses sesuai dengan ketentuan UU Merek 2016. Pendaftaran internasional yang ditujukan ke Indonesia segera memasuki tahap publikasi selama dua bulan, karena telah menyelesaikan formalitas yang ditetapkan oleh International Bureau. Setelah tahap publikasi, isi permohonan diproses dan diproses sesuai dengan ketentuan UU Merek 2016. DJKI wajib melaporkan hasil pemeriksaan substantif berupa pendaftaran/penolakan kepada Biro Internasional selambat-lambatnya 18 bulan setelah Indonesia diberitahukan oleh Biro Internasional. Kantor Internasional kemudian mengirimkan hasil pemeriksaan substantif kepada pemohon.

Jika hasil pemeriksaan adalah penolakan, maka pemohon memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap penolakan. Penolakan permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa penolakan terhadap jenis barang/jasa tertentu atau seluruh jenis barang/jasa. Dalam hal pemohon pendaftaran merek internasional ingin mengajukan tanggapan atas penolakan DJKI, pemohon wajib menunjuk kuasa hukumnya di Indonesia. Selain mengajukan tanggapan atas penolakan melalui kuasa hukum yang ditunjuk untuk mewakili, pemohon memiliki upaya alternatif lain jika permohonannya ditolak hanya untuk sebagian jenis barang atau jasa dengan cara mengajukan limitasi atas barang atau jasa yang ditolak ke DJKI melalui Biro Internasional. Melalui limitasi, pemohon tidak perlu menunjuk kuasa hukumnya di Indonesia dan dianggap menerima penolakan sebagian barang/jasa, sehingga permohonan akan didaftarkan untuk barang/jasa yang tidak ditolak. Proses pemeriksaan tanggapan atas penolakan permohonan pendaftaran merek hingga mendapatkan hasil akhir akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Merek 2016. Hasil akhir pemeriksaan atas tanggapan tersebut (baik berupa pendaftaran atau penolakan) akan dikirimkan kembali ke Biro Internasional untuk kemudian dicatatkan dalam daftar registrasi internasional. Jika hasil akhir permohonan pendaftaran adalah penolakan, maka merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan di Indonesia.

4. Sudut Pandang dari Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu kajian hukum sebagai sarana pembangunan yang apabila direalisasikan mengarah pada pembangunan hukum berencana. Namun sebelum kita masuk kedalamnya, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu latar belakang lahirnya Teori Hukum Pembangunan. Pertama, adanya dua konsep hukum yang kontradiktif sebagai bagian dari pembinaan hukum, yaitu logisme termasuk aliran Positivisme dan yang kedua adalah mazhab sejarah. Konsep logika menyamakan hukum dengan Undang undang dan menegaskan bahwa semua tindakan hukum termasuk pembaharuannya hanya dapat dicapai melalui Undang undang.

Pada saat yang sama, aliran sejarah beranggapan sebaliknya, bahwa hukum tidak dapat dibuat, tetapi harus tumbuh dari kesadaran masyarakat akan hukum. Kedua konsep ini telah menyebabkan perubahan terhadap perundang-undangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa disatu sisi ada keselarasan antara keinginan untuk melaksanakan pembangunan melalui perundang-undangan dan kesadaran jika pekerjaan pembangunan juga harus diperhatikan terhadap nilai-nilai dan realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat.

Mochtar menjelaskan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Hal yang mendasarinya adalah anggapan bahwa adanya keteraturan dan atau ketertiban itu diinginkan, bahkan dipandang perlu. Konsep hukum sebagai sarana pembangunan masyarakatpun didasarkan pada asumsi bahwa hukum dalam arti kaidah/peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pengaturan / sarana pembangunan dalam arti mengarahkan Tindakan manusia kearah yang diinginkan pembangunan (Kusumaatmadja, 1976).

Senada yang disampaikan oleh Friedman (1990) yang menyatakan apabila hukum sebagai instrumen perencanaan sosial tidak bersifat pasif namun mampu mengubah kondisi dan keadaan tertentu menuju arah yang diharapkan sesuai kehendak masyarakat. Sehingga hukum mampu menciptakan situasi yang relatif baru dan tidak sekedar mengatur sesuatu yang sudah terjadi.

Lebih lanjut menurut Sunaryati Hartono, pentingnya pembangunan hukum meliputi empat hal, yaitu: 1) Menyempurnakan (untuk membuat menjadi lebih baik); 2) Berubah lebih baik dan lebih modern; 3) Membuat sesuatu yang belum terjadi, atau 4) Penghapusan yang ada pada sistem lama yang tidak dibutuhkan dan tidak sesuai dengan system yang baru. Namun, hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat wajib memiliki tujuan, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat menindak pelanggaran merek sekaligus mempermudah para pelaku usaha dalam bersaing secara sehat saat pasar bebas berlangsung sejalan dengan kosep dari Teori Hukum Pembangunan, dengan akses protokol madrid oleh Indonesia diharapkan dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas Teori Hukum Pembangunan sangat relevan diterapkan dalam membantu pemerintah Indonesia penjawab tantangan pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sebab menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk terciptanya pembangunan masyarakat diperlukan hukum yang mengatur seluruh kaidah dan suatu asas yang dapat mengatur kehidupan masyarakat secara terkendali. Tindakan yang dilakukan dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 1) Mengadopsi ketentuan yang mendukung pembangunan masyarakat Indonesia, 2) Melakukan pembaharuan hukum dengan merubah aturan lama yang tidak lagi relevan dengan ketentuan baru, dan 3) Penegakan hukum untuk mendukung ketentuan baru ditegakkan oleh masyarakat sehingga dapat meminimalisir segala bentuk pelanggaran.

D. Penutup

Perlindungan hukum bersifat territorial dan system pendaftaran merek Indonesia menganut system first to file yaitu dengan prinsip pendaftar pertama kali yang mendapatkan Hak Eksklusif atas merek tersebut. Pendaftar merek tersebut dapat menentukan siapakah yang akan menggunakan merek tersebut. Hal ini berlaku pada merek terkenal yang telah terdaftar dan memiliki hak eksklusif atas merek ini. Merek terkenal dapat diidentifikasi melalui mutu

atas produk atau jasa yang diketahui oleh masyarakat. Agar memudahkan merek terkenal untuk mendapatkan hak eksklusif atas kepemilikan merek ini di Indonesia, Langkah tepat yang diambil melalui protokol Madrid. Protokol Madrid merupakan jalur alternatif yang menguntungkan bagi pemilik merek tanpa membuang waktu serta uang untuk pergi ke Indonesia. Pemeriksaan merek terkenal secara substantif ini tidak dilakukan melalui Biro Internasional, namun tetap diperiksa secara substantif di negara yang dituju dan perlindungannya bersifat territorial. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Hukum mengatur masyarakat untuk menuju pembangunan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Friedman bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah keadaan yang baru menuju pembangunan. Dari kedua pendapat ahli hukum sejalan dengan yang dikatakan oleh Sunaryati Hartono bahwa hukum ini dapat mengubah sesuatu yang lebih baik. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean dimana dikhawatirkan ada oknum yang bertujuan tidak baik untuk memalsukan merek demi keuntungan semata. Protokol Madrid merupakan jalur alternatif yang tepat agar pemilik dari merek terkenal ini dapat melindungi merek ini dengan mudah dan efisien tanpa harus datang ke tempat yang dituju. Hal ini tentu berkaitan dengan teori hukum pembangunan bahwa aturan baru berupa protokol madrid merupakan pembaharuan hukum yang berubah menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- American Bar Association, Section of Intellectual Property Law. 2009. *What is a Trademark?* Chicago: American Bar Association, Section of Intellectual Property Law.
- Dewi, Chandra Gita . 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Sleman: Deepublish.
- Kuan Ng, Elizabeth Siew, and Graeme W. Austin. 2017. *International Intellectual Property and the ASEAN Way Pathways to Interoperability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maskus, Keith E. 2000. *Intellectual property rights in the global economy*. Washington DC: Institute for International Economics.
- Novianti, Trias Palupi Kurnianingrum, Sulasi Rongiyati, and Puteri Hikmawati. 2018. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shidarta (ed.). 2012. *Mochtar Kusuma Atmadja dan teori hukum pembangunan : eksistensi dan implikasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- World Intellectual Property Organization. 2022. *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Protocol*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- World Intellectual Property Organization, 2016. *Madrid Yearly Review 2016 International Registrations of Marks*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- TP Rifai, "Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* (jurnal.fh.unila.ac.id, 2016), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/809>
- N Hidayati, "Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid", *Jurnal Legislasi Indonesia* (e-jurnal.peraturan.go.id, 2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/100>
- K Ishikawa, "The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration", *Journal of Contemporary East Asia Studies* (Taylor & Francis, 2021), <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>
- AP Sitorus, "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) dalam Masyarakat Ekonomi Asean", *Doktrina: Journal of Law* (ojs.uma.ac.id, 2018), <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1920>
- A Zulyanto, "Kesiapan Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", ... : *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan ...* (jurnal.polban.ac.id, 2016), <https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/101>
- MZ Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?", *Undang: Jurnal Hukum* (ujh.unja.ac.id, 2018), <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53>

- M Nafri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Di Indonesia", Maleo Law Journal (jurnal.unismuhpalu.ac.id, 2018), <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/254>
- H Krisnamurti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum (paramarta.web.id, 2021), <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/134>
- MH Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", Warta Dharmawangsa (jurnal.dharmawangsa.ac.id, 2018), <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14>
- M Alfons, "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum", Jurnal Legislasi Indonesia (download.garuda.kemdikbud.go.id, 2017), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949878&val=14663&title=Implementasi%20hak%20kekayaan%20intelektual%20dalam%20perspektif%20negara%20hukum>.