

RELEVANSI KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM *INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS MADRID SYSTEM* MELALUI RATIFIKASI *MADRID PROTOCOL* TERHADAP POTENSI PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA INDONESIA DI BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL*

Irna Nurhayati** dan Agustina Merdekawati***

Abstract

Protection of marks is relied on first to file principle, which means that mark protection will only be given by registration. The marks registration can be done through both national and international registration.

The Madrid Protocol is an international marks registration within Madrid System, which is one of several international marks registration systems in the world. Indonesia now is still studying the benefits and detriments that would be reached if it joined in the Madrid Protocol.

The research found that, first; the Madrid Protocol has both advantages and disadvantages. Second; Indonesia would gain much benefit by joining in this system. However, many things should be prepared well in order to minimize the detriment that would occur.

Kata kunci: *pendaftaran merek internasional, Madrid system, Madrid protocol, ratifikasi, kompetensi bangsa*

A. Latar Belakang Masalah

Pada era global ini, perdagangan internasional tidak lagi dapat dihindari oleh negara-negara di dunia. Perdagangan internasional ini penting¹ bagi negara-negara dunia, karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat.² Negara dengan daya saing tinggi akan menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sementara

negara yang berdaya saing rendah hanya akan menjadi konsumen.

Daya saing di bidang perdagangan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas produk barang dan jasa yang diperdagangkan secara global. Salah satu aspek penentu kualitas produk adalah hak kekayaan intelektual (HKI), karena HKI diyakini akan menambah nilai produk yang diperdagangkan.³

Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berperan dalam perdagangan in-

* Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2008.

** Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

*** Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹ Syahmin A.K., 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

² Huala Adolf, *Op. cit*, hlm. 2.

³ Asian Law Group, 2005-2006, *Indonesia Australia Proyek Pelatihan Khusus Bagian II-Kursus Singkat tentang Hak-Hak Kekayaan Intelektual (Tingkat Dasar)*, Asian Law Group Pty Ltd., Melbourne, Australia, hlm. 128.

ternasional memulai ekspor minyak dan gas sejak tahun 1970an, dan ekspor non minyak dan gas sejak tahun 1980an.⁴ Setelah krisis ekonomi tahun 2007, aktivitas perdagangan internasional meningkat sejak 2001.⁵ Pengalaman bertransaksi secara internasional ini tidak menjadikan Indonesia cukup mampu bersaing di kancah global. Berdasarkan laporan *World Economic Forum (WEF)*, persaingan global Indonesia tahun 2006/2007 berada pada peringkat 50 dari 125 negara yang disurvei.⁶ Rendahnya daya saing produk ekspor Indonesia dikarenakan sebagian besar ekspor Indonesia dalam kondisi belum *finishing*, dan hampir 70% produk *handicrafts* diekspor tanpa hak merek⁷ ataupun desain industri, sehingga harga jualnya rendah, di samping juga tidak ada perlindungan hukum di negara pengimpor.

Dalam rangka peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, Departemen Perdagangan RI melakukan upaya untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor.⁸ *Road Map* Daya Saing Peningkatan Produk Indonesia juga telah disusun, dengan target tahun 2010 akan tercipta 200 merek yang mempunyai daya saing di pasar domestik dan

internasional. Ke-200 merek tersebut akan menjadi *good design products made in* Indonesia dengan dukungan 3 kekuatan (*branding, packaging, and product design*) yang dilindungi dengan HKI. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan melalui pemetaan produk unggulan yang bermerek yang siap bersaing di pasar internasional.⁹

Terkait dengan merek, perlindungan hukum terhadap merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Ketentuan pendaftaran merek per negara dirasakan kurang efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing-masing negara di mana merek tersebut hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara internasional menjadi penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain melalui pendaftaran merek tersebut pada sekretariat yang ditunjuk yang secara otomatis berarti pendaftaran di semua negara yang tergabung dalam sistem tersebut.

Mekanisme pendaftaran merek secara internasional di antaranya diatur dalam dua perjanjian internasional, yakni *The Madrid*

⁴ The Economist Intelligence Unit Limited, "Country Profile Indonesia 2006", <http://web.ebscohost.com.ezproxy.lib.unimelb.edu.au/ehost/pdf?vid=36&hid=21&sid=cj209150-f9c8-458a-bb5e-71236ec6a4ea%40SRCSM1>, 4 November 2006, hlm. 47.

⁵ Travel Document Systems, Inc., "Indonesia Economy", <http://www.traveldocs.com/id/economy.htm>, 18 September 2006, hlm. 2.

⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, "Daya Saing Membaik", <http://www.disperindag-jabar.go.id>, 17 Januari 2008, hlm. 1.

⁷ Diskusi dengan Ansori Sinungan (Direktur Kerjasama Ditjen HKI RI) pada acara Seminar HKI di Nusa Dua Bali, 25 April 2008.

⁸ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "Tingkatkan Daya Saing Perdagangan Indonesia", http://www.depdag.go.id/ind/publikasi/Siaran_Pers/2006/Berita_Pers, 17 Januari 2008, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*

Agreement Concerning The International Registration of Marks yang ditandatangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892¹⁰, serta *Protocol Relating to The Madrid Agreement* 1989 (*Madrid Protocol*) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua perjanjian internasional itu dikenal sebagai *Madrid System*, yang menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada *the World Intellectual Property Organisation (WIPO)*.

Madrid Protocol merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan *Madrid Agreement* dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek internasional, sehingga *Madrid System* makin berkembang dan makin banyak Negara yang bergabung di dalamnya. Sampai saat ini tercatat 81 negara yang bergabung dalam *Madrid System*, 8 negara di antaranya hanya menjadi anggota *Madrid Agreement*,¹¹ 26 negara hanya menjadi anggota *Madrid Protocol*,¹² dan 47 negara menjadi anggota

keduanya (*Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*)¹³.

Madrid Protocol ini penting bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran merek produk Indonesia di negara-negara lain. Disadari bahwa posisi Indonesia semakin lemah dalam mengupayakan peningkatan daya saing nasional di kancah perdagangan internasional.¹⁴ Sayangnya, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi *Madrid Protocol*. Emawati Yunus, Direktur Merek Ditjen HKI RI, memberi alasan bahwa Indonesia masih dalam rangka mempelajari secara mendalam keuntungan dan kerugian jika memasuki *Madrid System* melalui ratifikasi *Madrid Protocol*.¹⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa keunggulan dan kelemahan *Madrid Protocol for international registration of marks*?
2. Apa keuntungan dan kerugian keikutsertaan Indonesia dalam *international*

¹⁰ Dalam perjalanannya perjanjian ini telah mengalami 6 kali revisi sejak tahun 1900 sampai 1967 <http://www.wipo.int/trademarks/en/treaties.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2008.

¹¹ Algeria, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Kazakhstan, Liberia, Sudan, Tajikistan.

¹² Antigua & Barbuda, Australia, Bahrain, Botswana, Denmark, Estonia, European Community, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Lithuania, Madagascar, Norway, Oman, Republic of Korea, Singapore, Sweden, Turkey, Turkmenistan, United Kingdom, United States of America, Uzbekistan, Zambia.

¹³ Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bhutan, Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, France, Germany, Hungary, Iran (Islamic Republic of Iran), Italy, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Switzerland, Syrian Arab Republic, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, Viet Nam.

¹⁴ Syahmin A.K., *Op. cit.*, hlm. 121.

¹⁵ Emawati Junus, "Encouraging Creativity-The Role of National Intellectual Property Office in the Protection of Trademarks", Seminar The Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefits and Challenges for Indonesia, Jakarta, 24 April 2007, hlm. 13.

registration of marks Madrid System melalui ratifikasi *Madrid Protocol* terhadap potensi peningkatan daya saing bangsa di bidang perdagangan internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai jenis peraturan, aplikasi dan relevansi aturan dalam ranah hukum internasional dan hukum nasional.

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggunakan studi dokumen. Sementara itu, untuk menunjang data kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Penelitian lapangan dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta, dengan mewawancarai Narasumber berikut: satu orang Staf Bidang Kerjasama pada Ditjen HKI, satu orang Staf dari Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI, satu orang Staf pada Kamar Dagang dan Industri, satu orang pakar Hukum Dagang khususnya yang *concern* dengan masalah HKI, dan satu orang pakar Hukum Internasional. Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah pedoman wawancara.

Analisis hasil penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu memaparkan semua hasil penelitian dalam beberapa variabel, sehingga dihasilkan data deskriptif analitis. Metode analisis kualitatif juga

dilakukan dengan cara mengkualifikasi dan membandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap semua ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional berdasarkan relevansinya masing-masing terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keunggulan dan kelemahan *Madrid Protocol for International Registration of Marks*

Keunggulan *International Registration of Marks* berdasarkan *Madrid Protocol* adalah sebagai berikut:

- a. Kepraktisan dari mekanisme pendaftaran merek.

Tabel 2. *International Registration of Marks Per Negara dan Secara Internasional*¹⁶

| <i>The International Route</i> | <i>The National Route</i> |
|--|--|
| 1) file in one Office of Origin | 1) file in many Offices |
| 2) file in one language | 2) file in many languages |
| 3) fees in one currency (Swiss francs) | 3) fees in many currencies |
| 4) local agents only if refused | 4) appoint numerous agents |
| 5) results in one international registration | 5) results in many national registrations |
| 6) requires one renewal | 6) requires many renewals |
| 7) changes recorded via the International Bureau | 7) changes recorded via each national Office |

¹⁶ The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), "Introduce for Madrid System", <http://abm.tobb.org.tr/haberler/fikrimulkivet/1>, 6 Juli 2008.

- b. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.
 - c. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
 - d. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini.
 - e. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai penentuan *filing date*, berdasarkan pada *national applications* atau berdasarkan pada *national registrations*.
 - f. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang (18 bulan), sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
 - g. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme *Madrid System* secara detail dan online pada website WIPO.
 - h. Adanya pemasukan pendapatan melalui “*individual fee*” untuk Kantor Pendaftaran Merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek.
 - i. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan (5 tahun sejak *filing date* di *international registration* mendapat klaim dari negara asal (*office of origin*) dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan). Mekanisme transformasi diberi waktu 3 bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, *filing date* dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.
- Adapun kelemahan *International Registration of Marks Madrid System* berdasarkan *Madrid Protocol* adalah:
- a. Prinsip Ketergantungan di Negara Asal *Madrid Protocol* menerapkan prinsip ketergantungan (*central attack*) pada pendaftaran di Negara asal untuk 5 tahun pertama, mengikuti *filing date* pendaftaran internasional. Merek yang terkena *central attack* diijinkan untuk mentransformasikan pendaftaran internasional menjadi pengajuan permohonan individual yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan dari pembatalan atas pendaftaran internasional.
 - b. Sistem ini relatif mahal khususnya untuk pemilik merek menengah ke bawah, dikarenakan:
 - 1) Luasnya perlindungan merek tergantung pada *individual fee* yang mampu dibayar oleh pemilik merek ke Kantor Pendaftaran Merek pada masing-masing Negara.
 - 2) Penyelesaian sengketa terkait dengan masalah *International Registration of Marks Madrid System* mengikuti mekanisme *dispute settlement* di WIPO, bukan berdasarkan mekanisme nasional masing-masing negara.
 - c. Pengklasifikasian merek dalam kelas barang dan jasa dalam *Madrid System* didasarkan pada *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* 1957 yang mempunyai dampak negatif yaitu dalam hal terjadi pembatalan atas satu jenis kelas barang atau jasa dalam satu aplikasi yang memuat beberapa

kelas barang atau jasa, akan diartikan sebagai pembatalan untuk semua aplikasi.

- d. Perlu SDM yang mahir bahasa asing dan teknologi serta teliti

Sistem ini membutuhkan tenaga SDM dengan kualifikasi mahir berbahasa Inggris atau Perancis, karena aplikasi diajukan dalam bahasa tersebut. Selain itu SDM juga dituntut untuk teliti dan mahir teknologi karena beberapa bagian proses registrasi, misalnya pengumuman status merek secara internasional, dilakukan secara *on-line*.

- e. Negara yang tidak siap akan menjadi Negara Market

Madrid System akan mendatangkan keuntungan kepada Negara-negara pihak yang memiliki jumlah merek relatif besar dengan pemasaran yang relatif luas. Bagi Negara-negara yang hanya memiliki sedikit merek yang layak *go international*, mekanisme dalam sistem ini justru akan merugikan, karena Negara yang bersangkutan hanya akan menjadi *market state*.

- f. Negara yang tidak siap akan terjebak dalam arus globalisasi

Negara-negara yang tidak siap untuk menjadi aktor dalam sistem ini umumnya akan terjerembab dalam arus globalisasi perdagangan, yang berakibat negara hanya akan menjadi konsumen. Perlindungan atas merek secara global ini justru akan menghambat Negara untuk maju, karena Negara ini umumnya masih menerapkan prinsip ATM (amati, tirukan dan modifikasi), sementara un-

tuk membuat kreasi sendiri masih cukup sulit. Kondisi ini makin diperburuk dengan rendahnya tingkat perekonomian, sehingga untuk sekedar mendaftarkan saja pemilik merek tidak mampu, akibatnya merek terlanjur diklaim Negara lain.

2. Keuntungan dan Kerugian Keikutsertaan Indonesia dalam *International Registration of Marks Madrid System* Melalui Ratifikasi *Madrid Protocol* Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa di Bidang Perdagangan Internasional

Ratifikasi mengandung konsekuensi besar sehingga suatu Negara harus meneliti secara mendalam manfaat dan kerugian ratifikasi. Sebelum melakukan ratifikasi, negara perlu memperhatikan dua hal utama terkait dengan kedaulatan Negara, yaitu:

1. apakah materi yang diatur dalam perjanjian tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut;
2. apakah konsekuensi hukum yang terlahir dari perjanjian tersebut sudah mampu untuk dilaksanakan oleh negara tersebut.

Sampai tahun 2008 ini, Indonesia belum memutuskan untuk meratifikasi *Madrid Protocol* atau tidak. Status *wait and see* ini dikarenakan saat ini Indonesia sedang dalam tahap mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan keuntungan dan kerugian peratifikasian *Madrid Protocol*. Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa Negara berkembang lainnya yang memiliki karakteristik hampir sama dengan Indonesia, seperti

Malaysia, Philipina, Thailand dan Pakistan. Ini berbeda dengan reaksi Negara maju yang segera meratifikasi *Madrid Protocol* karena tanpa penelitian yang mendalam, bisa dipas-tikan keuntungan atas peratifikasian itu lebih besar dibandingkan dengan tidak meratifikasi *Madrid Protocol*.

Adapun manfaat dan kerugian jika Indonesia memutuskan untuk meratifikasi *Madrid Protocol* adalah:

1. Aspek Politik

Pertimbangan utama kajian aspek politik ini adalah kedaulatan Negara terkait dengan peran Negara dalam hubungan internasional di bidang perdagangan internasional, yang dikategorikan dalam rekomendasi positif dan rekomendasi negatif berikut ini:

a. Rekomendasi Positif.

- 1) Meningkatkan Kredibilitas Bangsa Indonesia di mata internasional sebagai Negara yang menghargai HKI khususnya merek.

Pasal 17 Deklarasi Umum HAM PBB menyerukan bahwa setiap orang berhak memiliki properti yang wajib dihormati oleh siapapun, dan Negara harus memberikan jaminan perlindungan. Merek sebagai bagian dari HKI sudah seharusnya dilindungi. Peratifikasian *Madrid Protocol* berarti realisasi dari cita-cita Indonesia untuk mempromosikan penegakan Hukum HAM di bidang ekonomi terkait HKI. Ini sekaligus sebagai *counter* atas tuduhan beberapa Negara terhadap Indonesia yang dianggap kurang kooperatif dalam menjamin

penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI.

- 2) Meningkatkan Kredibilitas Indonesia di mata Internasional sebagai Negara yang mendukung terciptanya Globalisasi.

Peratifikasian *Madrid Protocol* berarti dukungan Indonesia terhadap globalisasi, khususnya perdagangan dengan cara memberikan fasilitas berupa jaminan perlindungan terhadap pemegang hak merek dari berbagai Negara pihak dalam *Madrid System* dalam melaksanakan haknya di wilayah Indonesia. Jaminan ini akan menghilangkan kekhawatiran para pemegang merek terhadap pembajakan dan penyebarluasan secara bebas atas mereknya, sehingga para pemegang merek dari Indonesia maupun negara lain tidak akan ragu untuk melakukan perdagangan di Indonesia.

b. Rekomendasi Negatif

- 1) Menjadikan status Indonesia sebagai negara *priority watch list (PWL)* dalam masalah perlindungan merek. Kondisi ini mungkin terjadi jika mengacu pada beberapa formula yang diterapkan dalam *Madrid System*, yaitu:

- (a) Peraturan tentang *Special Requirement Related to Border Measured*, yang mewajibkan petugas bea cukai di setiap negara pihak untuk mengadakan pemeriksaan ketat terhadap barang yang keluar masuk dari/ke

wilayah setiap negara pihak dan memastikan bahwa barang yang lolos untuk diekspor atau diimpor tersebut tidak mengandung pelanggaran atas merek secara internasional. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 51 TRIP's¹⁷ dan juga sudah diadopsi pada UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dalam Pasal 54 dan 55. Ini bukan hal yang mudah bagi Indonesia, karena:

(1) SDM Indonesia di bidang bea dan cukai kurang memahami masalah merek khususnya pengaturan merek secara internasional. Pengaturan registrasi *international of marks Madrid System* mengacu pada *Madrid Protocol* yang membutuhkan waktu khusus untuk memahaminya dan menuntut petugas bea dan cukai mengetahui merek-merek yang telah dilindungi secara internasional. Sebagai catatan, jumlah merek yang dilindungi secara interna-

sional saat ini mencapai 40.000 jenis merek dengan tingkat pertumbuhan mencapai 10% per tahun.¹⁸

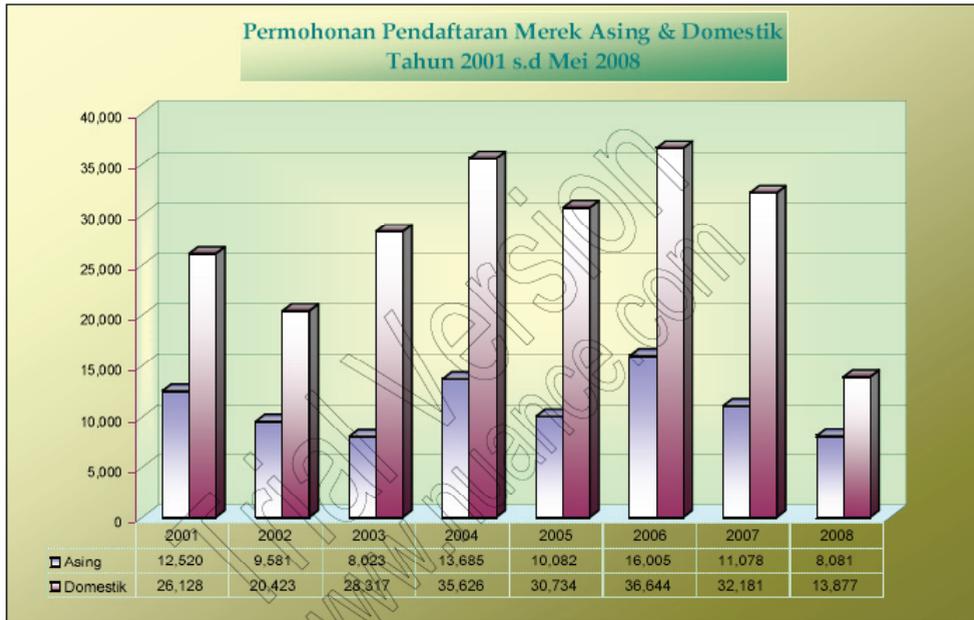
(2) Letak strategis Indonesia di persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Ini berarti tugas pejabat bea dan cukai tidak hanya memeriksa barang ekspor impor yang melewati kepabeanan¹⁹ tetapi juga barang-barang yang transit melalui Indonesia. Jadi ada tuntutan ekstra bagi pejabat bea dan cukai untuk mengidentifikasi lalu lintas barang di daerah kepabeanan. Dengan belum bergabungnya Indonesia dalam *Madrid System*, maka kewajiban utama perlindungan merek hanya berdasarkan merek-merek yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Merek Ditjen HKI yang jumlahnya relatif lebih kecil daripada merek yang terdaftar di WIPO.²⁰

¹⁷ Pasal 51 TRIP's Penundaan Pembebasan oleh Otorita Pabean menyatakan: Para anggota harus mengadopsi prosedur yang memungkinkan bagi pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penundaan sirkulasi atas barang yang patut diduga kuat merupakan hasil pembajakan hak cipta atau mengandung pemalsuan atas merek.

¹⁸ World Intellectual Property Organization, "Madrid System for the International Registration of Marks", <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/statistics/pdf/>, 6 Juli 2008.

¹⁹ Pasal 62 UU No. 10 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan insiatif sendiri karena jabatannya (*ex-offisio*) dapat menunda sementara waktu pengeluaran barang impor berdasarkan bukti yang cukup, bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari pelanggaran merek atau hak cipta.

²⁰ Merek yang terdaftar di kantor Pendaftaran Merek Indonesia saat ini sebesar 8061 untuk merek domestik dan 13877 untuk merek asing. <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>, diakses pada tanggal 10 Juli 2008.



Gambar 3 Perbandingan Pendaftaran Merek Asing dan Domestik di Indonesia²¹

- (a) Peraturan tentang prinsip ketergantungan pada pendaftaran di Negara asal untuk 5 tahun pertama mengikuti tanggal efektif pendaftaran internasional.
- Meskipun secara umum prinsip ini menguntungkan, namun bagi Indonesia kemungkinan besar prinsip ini justru akan merugikan, karena perlindungan HKI di Indonesia khususnya merek relatif baru dibandingkan dengan perlindungan merek di Negara lain. Dengan prinsip pemberian hak merek *first to file* kemungkinan besar Indonesia tidak bisa me-

lewati masa percobaan lima tahun yang diberikan karena adanya pembatalan dari negara asal merek (*office of origin*).

- Walaupun Article 9 *quinquies* Madrid Protol tentang *Transformation of an International Registration into National or Regional Applications* memberi hak kepada pemilik merek yang dibatalkan karena adanya klaim dari negara asal untuk melakukan transformasi atas mereknya ke WIPO dalam waktu 3 bulan sejak pembatalan merek, namun bagi

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Statistik Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia", <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>, 10 Juli 2008.

pemilik merek Indonesia waktu tersebut terlalu singkat dan kemungkinan besar tidak dapat dipenuhi. Sebagai perbandingan, Ditjen HKI saja dalam melakukan pemeriksaan substantif atas merek memerlukan waktu sampai 9 bulan.

- 2) Kebergantungan kepada negara maju yang berpeluang menimbulkan intervensi asing.

International Registration of Mark dalam *Madrid System* menuntut kompetisi sangat ketat dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Pilihan yang ada dari mekanisme sistem ini hanyalah makin maju atau makin terlibas. Melihat dan mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang belum cukup siap menjadi aktor dalam sistem ini.

2. Aspek Ekonomi

a. Rekomendasi Positif

1. Menghindari registrasi oleh negara lain

Madrid System menganut prinsip *first to file*, sehingga semakin cepat meratifikasi *Madrid Protocol* akan semakin baik, karena memberikan peluang lebih besar sebagai pendaftar pertama, sehingga semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan perlindungan dan keun-

tungan ekonomis dari merek. Penundaan lebih lama keikutsertaan dalam sistem ini berpotensi kehilangan kesempatan sebagai pendaftar pertama, karena kemungkinan sudah didaftarkan oleh pemilik merek dari negara lain.

2. Merangsang iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Indonesia dalam *Madrid System* dengan meratifikasi *Madrid Protocol* merupakan garansi atas itikad baik Indonesia untuk melindungi HKI di bidang merek. Ini akan merangsang para pemilik merek terkenal asing berinvestasi memproduksi produknya di Indonesia

Maraknya investasi yang diikuti dengan produksi produk di Indonesia baik melalui mekanisme *joint venture* ataupun lisensi dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang belum terserap di Indonesia, yang dalam jangka panjang berkorelasi positif terhadap peningkatan perekonomian Indonesia.

3. Meningkatkan daya saing produk domestik

Ratifikasi *Madrid Protocol* berimplikasi pada penghargaan terhadap pemilik merek asing dan domestik, juga mahal biaya

yang harus dibayarkan dalam lisensi merek. Hal tersebut berpotensi merangsang kreativitas masyarakat Indonesia untuk terus berkarya, menghadapi kompetisi yang sangat ketat. Kondisi ini, dalam jangka panjang akan menciptakan produk domestik yang berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional.

4. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui "individual fee"

Mekanisme *Madrid System* yang memberikan kesempatan kepada setiap *designated state* untuk menarik *individual fee* dari setiap registrasi internasional atas merek dapat menjadi tambahan pendapatan bagi Ditjen HKI untuk membiayai berbagai kegiatannya. Dengan *Individual fee* sekitar US\$ 55 per registrasi, Indonesia berpotensi mendapat penerimaan cukup besar karena di mata Internasional market Indonesia cukup potensial.

- b. Rekomendasi Negatif

1. Kurangnya merek Indonesia yang *go* internasional berimplikasi Indonesia hanya sebagai *market state*.

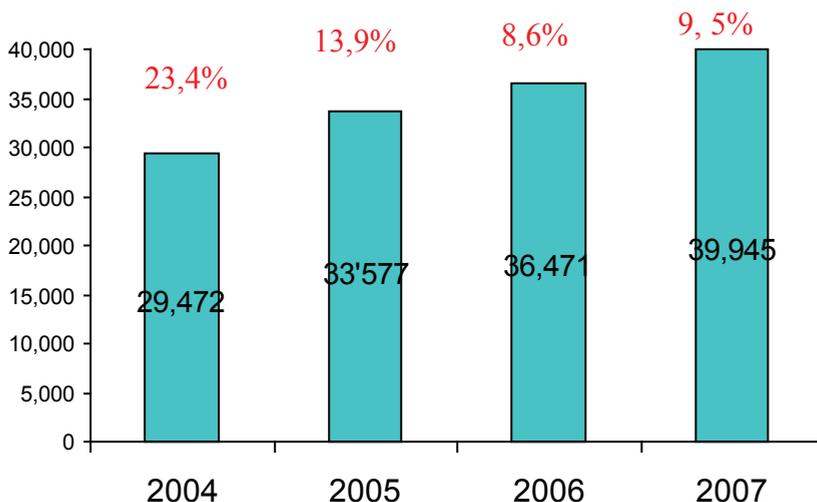
Salah satu tujuan utama diciptakannya mekanisme *Madrid System* adalah kepraktisan dan penghematan biaya pendaftaran

merek di Negara-negara lain untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keuntungan ekonomis. Kondisi ini menyaratkan adanya merek yang siap bersaing secara internasional untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan sistem ini. Saat ini, jumlah merek Indonesia yang mampu bersaing secara internasional belum signifikan. Data statistik Kantor Pendaftaran Merek di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah merek asing yang didaftarkan di Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan merek nasional.

Dari gambaran tersebut dapat diprediksikan bahwa peratifikasian *Madrid Protocol* menjadikan Indonesia sebagai *Designated State*, namun belum tentu meningkatkan jumlah merek Indonesia yang teregistrasi secara internasional. Hal ini juga didasarkan pada statistik jumlah merek yang teregistrasi secara internasional di WIPO sampai akhir tahun 2007 yang tetap didominasi oleh Negara-negara besar yang notabene sudah mempunyai stok merek-merek unggulan dengan pasar yang luas, seperti *Germany, France, USA, dan European Community (EC)*. Untuk Negara berkembang, peningkatan jumlah regis-

trasi internasional atas mereknya maksimal 2% dan banyak Negara lain yang tidak mengalami peningkatan sama sekali, bahkan mengalami penurunan. Sebagai contoh, Singapura yang bergabung dengan sistem

ini pada tahun 2006 mengalami penurunan pendaftaran sampai dengan -9,3%, penurunan registrasi merek yang tertinggi di Slovakia (SK) dan Morocco (MA) sebesar -21%.



Gambar 4 Peningkatan Jumlah Merek Terdaftar di Madrid System²²

2. Ketidaksiapan SDM Indonesia
Mekanisme dalam *Madrid System* menunjuk kantor pendaftaran merek pada masing-masing Negara pihak (*office of origin*) untuk menjadi perantara antara pemilik merek dari negaranya yang akan mendaftarkan mereknya secara internasional dengan IB dari *Madrid System* di WIPO. Tugas *office of*

origin mencakup semua hal terkait masalah registrasi merek sampai pemeriksaan substantif atas meteri merek. Peran *office of origin* ini sangat penting, karena kinerjanya mempengaruhi jumlah pendaftaran merek yang mampu terdaftar, dan menentukan dalam mengatasi klaim merek di negaranya oleh pemilik merek dari Negara lain.

²² Päivi Lähdesmäki, "Recent Developments in the Field of Trademarks and the Madrid System for the International Registration of Marks", WIPO National Seminar on Industrial Property and on the Implementation of the TRIPS' Obligations in the Pursuance of National Public Policies and Goals, Damascus, 28-29 Mei 2008.

3. Prinsip Ketergantungan negara asal berpotensi pada pembatalan merek Indonesia.

Sebagai implementasi pemberian Hak Prioritas dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883, *Madrid Protocol* juga memberikan fasilitas ini sebagaimana diatur dalam [Article 9quinquies](#) “*Transformation of an International Registration into National or Regional Applications*”. Fasilitas ini memungkinkan semua Negara pihak baik *Designated Country* maupun bukan, selama Negara tersebut berstatus sebagai Negara asal, untuk mengajukan klaim kepada pihak IB di WIPO jika ternyata ada pemilik merek dari Negara lain yang melakukan *international registration of mark* atas merek yang merupakan merek asli dari Negara yang bersangkutan, dalam waktu maksimal 5 tahun. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, peraturan ini tidak begitu menguntungkan, namun justru membuat kekhawatiran bagi pemegang hak merek dari Indonesia untuk memanfaatkan hak merek yang telah dimilikinya karena kemungkinan akan dihadapkan pada kemungkinan pembatalan atau pencabutan oleh *office of origin* dalam waktu yang cukup lama yakni 5 tahun. Hal ini terjadi karena beberapa alasan:

- a) Regulasi tentang merek yang ada di Indonesia tergolong lahir belakangan dibandingkan de-

ngan regulasi merek dari Negara lain, sehingga dimungkinkan juga keterlambatan pendaftaran merek, karena prinsip yang dianut di sebagian besar Negara di dunia adalah *first to file*.

- b) Kualitas dari SDM di Ditjen HKI yang melakukan pemeriksaan substantif merek masih belum handal, sehingga potensi *error* masih tinggi, yang berdampak pada ketidaktepatan dalam pemeriksaan dan pelolosan merek-merek yang ternyata sudah pernah didaftarkan oleh Negara lain.
- c) Pihak IB di WIPO tidak bertanggung jawab atas substansi merek yang dimintakan registrasi, karena telah menyerahkan pada *office of origin* yang ada pada masing-masing Negara dan dalam hal terjadi klaim WIPO akan memfasilitasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa di WIPO.
- d) Dalam hal Indonesia dihadapkan pada klaim dari Negara lain, Indonesia belum punya SDM yang handal untuk berperkara pada mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di WIPO yang berimplikasi kemungkinan kehilangan merek dari Indonesia menjadi besar.
4. Membanjirnya merek asing dapat mematikan daya saing merek domestik
Jika suatu negara sebagai anggota

dalam *Madrid System* namun tidak mempunyai merek-merek yang layak untuk didaftarkan secara internasional maka negara tersebut akan menjadi "designated country". Indonesia berpeluang menjadi *designated country* ini, yang selain dijadikan target pasaran juga target lisensi dari merek-merek terkenal, sehingga akan berimplikasi membanjirnya merek-merek internasional yang dikhawatirkan akan menggeser merek-merek domestik Indonesia.

5. Ketidaksiapan dalam persaingan berdampak terpuruknya perekonomian negara

Untuk negara-negara yang tidak siap dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi atas keikutsertaan dalam *Madrid System* ini, baik dari masyarakat, pihak pemilik merek maupun dari pemerintah, maka dalam jangka panjang justru akan memacu keterpurukan perekonomian negara tersebut. Indonesia dengan kondisi yang ada dapat dikategorikan sebagai negara yang belum siap menerima konsekuensi dari keikutsertaan dalam *Madrid System*.

6. Konsultan HKI berpotensi kehilangan pekerjaan

Dengan diratifikasinya *Madrid Protocol* maka ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa semua pendaftaran HKI harus melalui Konsultan HKI

akan dikesampingkan. Pendaftaran melalui *Madrid Protocol* dilakukan langsung ke Kantor Merek melalui IB, sehingga Konsultan HKI akan kehilangan pendapatan melalui pendaftaran, juga *service renewal*, mengingat Negara yang telah meratifikasi *Madrid Protocol* sudah cukup banyak yakni lebih dari 80 negara. Apabila dikatakan bahwa Konsultan HKI akan mendapatkan kenaikan melalui proses litigasi, belum tentu terbukti benar mengingat sejauh ini penolakan terhadap merek tidak terlalu banyak dibandingkan dengan aplikasi yang masuk sebagaimana data statistik 2001, 2002, 2003 yang mana total penolakan sebesar 10% dari permohonan pendaftaran merek yang masuk.

3. Aspek Sosial Budaya

a. Rekomendasi Positif

- 1) Merangsang kreatifitas dan kompetensi yang sehat dalam masyarakat Peratifikasian *Madrid Protocol* berpotensi merangsang kreativitas masyarakat Indonesia untuk terus berkarya menghadapi kompetisi yang ketat.
- 2) Merangsang peningkatan pendidikan dan teknologi
Keikutsertaan Indonesia dalam *Madrid Protocol* dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan pendidikan masyarakat dan pemahaman teknologi masyarakat Indonesia. Ini

dikarenakan sistem kompetisi yang ketat yang mengharuskan setiap pihak untuk membuat berbagai inovasi baru, yang hanya mungkin dicapai dengan penguasaan pendidikan yang memadai dan pemahaman yang cukup atas teknologi terkini.

- 3) Mengubah *mind set* masyarakat dan menekankan pentingnya perlindungan HKI khususnya “merek” Peratifikasian *Madrid Protocol* dapat dijadikan sebagai upaya mengubah *mind set* masyarakat Indonesia yang sebagian besar menganggap keberadaan HKI (merek) sebagai halangan bagi kreativitasnya. Bersikap apriori terhadap keberadaan HKI hanya karena dampak negatif yang ditimbulkan adalah tindakan yang kurang bijaksana. Saat ini sudah tidak saatnya lagi untuk memperdebatkan penting tidaknya perlindungan HKI, karena:

- a) Kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan sistem HKI bersifat sementara dan berlangsung dalam jangka pendek. Jika bangsa Indonesia sudah mampu mengoptimalkan pemanfaatan HKI, dampak negatif tersebut berganti menjadi keuntungan di masa yang akan datang.
- b) Menolak kehadiran HKI karena dampak negatifnya juga dapat mendatangkan kerugian bagi Indonesia, karena seluruh negara anggota WTO sepakat

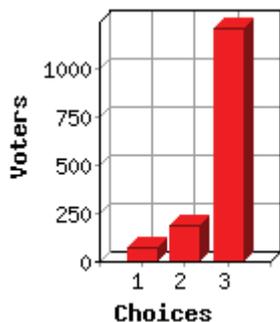
menerapkan HKI dengan segala konsekuensinya.

- c) Pembahasan tentang ketidaksetujuan terhadap keberadaan HKI adalah tindakan yang terlambat dan sia-sia, karena HKI sudah menjadi standar internasional. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPs melalui UU No.7 tahun 1994 yang mendatangkan konsekuensi bahwa Indonesia harus melaksanakan HKI dengan baik tanpa kecuali.

b. Rekomendasi Negatif

- 1) Tingkat Kesadaran akan HKI khususnya *Madrid Protocol*

Implementasi keikutsertaan Indonesia pada *Madrid Protocol* ini hanya akan terwujud jika tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI telah ada. Berdasarkan *survey* yang dilakukan secara *on-line* oleh Ditjen HKI, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI di Indonesia sampai saat ini hanya sebesar 20% dari seluruh responden yang ada, padahal *survey* ini dilakukan secara *online*, yang berarti bahwa para responden kemungkinan adalah orang yang punya kepentingan dengan masalah perlindungan HKI, jika *survey* tersebut dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia mungkin persentasenya akan semakin kecil.

**Keterangan:**

1. Kesadaran HaKI Tinggi → 74
2. Kesadaran HaKI Sedang → 195
3. Kesadaran Haki Rendah → 1266

Gambar 5 *Survey Kesadaran Masyarakat Indonesia akan HKI*²³

2) Budaya komunal

Salah satu kesulitan penegakan hukum terkait perlindungan HKI di Indonesia adalah keunikan budaya komunal yang dimilikinya yang secara tidak langsung menghambat penegakan hukum terkait masalah HKI. Berdasarkan *survey* yang dilakukan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak merasa keberatan jika hasil kreativitasnya digunakan oleh pihak lain tanpa imbalan atau bahkan tanpa ijin, mereka justru bangga jika hasil karyanya bermanfaat bagi banyak orang karena alasan *prestige* maupun agama. Jika budaya semacam ini masih mengakar kuat di masyarakat, maka kecil kemungkinan keberhasilan melaksanakan *Madrid System* oleh Indonesia.

3) Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Keikutsertaan bermain secara maksimal dalam *Madrid System*

membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia perlu dibekali dengan pendidikan yang cukup memadai, antara lain Bahasa Inggris, dan penguasaan komputer. Kualifikasi seperti ini belum dapat dipenuhi oleh masyarakat Indonesia karena data menunjukkan bahwa jumlah anak Indonesia yang bersekolah sampai sekolah menengah hanya mencapai 30% dan rata-rata anak Indonesia yang berusia tidak kurang dari 15 tahun hanya sampai kelas 2 SMP. Angka buta aksara di Indonesia juga cukup tinggi, yaitu usia lebih dari 15 tahun sebesar 9,55%, sedangkan untuk usia dewasa mencapai 13,1%.²⁴

E. Kesimpulan

Pendaftaran merek secara internasional melalui *Madrid Protocol* mempunyai kelebihan juga kekurangan. Ada keuntungan

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Survey On-line DGIP", <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>, 10 Juli 2008.

²⁴ Euis, "Pendidikan di Indonesia", <http://pks-jaksel.or.id/Article1159.html>, 17 Juli 2008.

dan kerugian juga jika Indonesia bergabung dalam *International Registration of Marks Madrid System* melalui ratifikasi *Madrid Protocol*.

Pada prinsipnya *Madrid Protocol* berpotensi meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia di bidang perdagangan internasional, namun saat ini belum tepat bagi Indonesia untuk bergabung di dalamnya. Banyak hal baik dari aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya yang harus dipersiapkan secara matang. Terburu-buru bergabung bukanlah

pilihan bijaksana, karena justru berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di bidang perdagangan internasional dikarenakan penurunan jumlah merek yang teregistrasi secara internasional. Pemerintah Indonesia seyogyanya berhati-hati dalam mempertimbangkan masuk tidaknya Indonesia dalam *Madrid System*, jangan sampai hanya terbawa arus kampanye peratifikasian *Madrid Protocol* yang disponsori Negara-negara maju yang notabene sangat berkepentingan dengan pelaksanaan sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asian Law Group, 1999, *IASTP Advanced*, Asian Law Group Pty Ltd, Melbourne, Australia.

Asian Law Group, 2001, *Indonesia Australia Proyek Pelatihan Khusus Bagian II-Kursus Singkat tentang Hak-Hak Kekayaan Intelektual (Tingkat Dasar)*, Asian Law Group Pty Ltd, Melbourne, Australia.

Adolf, Huala, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A.K., Syahmin, 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Makalah Seminar

Junus, Emawati, "Encouraging Creativity-The Role of National Intellectual Property Office in the Protection of Trademarks", Seminar: The Madrid Protocol for International Registration of Marks The Benefits and Challe, April 2007.

Lähdesmäki, Päivi, "Recent Developments in the Field of Trademarks and the Madrid System for the International Registration of Marks", WIPO National Seminar on Industrial Property and on the Implementation of the TRIPS' Obligations in the Pursuance of National Public Policies and Goals, Damascus, 28-29 Mei 2008.

C. Artikel Internet

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "Tingkatkan Daya Saing Perdagangan Indonesia", http://www.depdag.go.id/ind/publikasi/Siaran_Pers/2006/Berita_Pers, 17 Januari 2008.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, "Daya Saing Membaik", <http://www.disperindag-jabar.go.id>, 17 Januari 2008.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Statistik Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia", <http://www.dgipgo.id/ebscript/publicportal.cgi>, 10 Juli 2008.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Survey On-line DGIP", <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>, 10 Juli 2008.

The Economist Intelligence Unit Limited, "Country Profile Indonesia 2006", <http://web.ebscohost.com.ezproxy.lib.unimelb.edu.au/ehost/pdf?vid=36&hid=21&sid=cf209150-f9c8-458a-bb5e-71236ec6a4ea%40SRCSM1>, 4 November 2006.

The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), "Introduce for Madrid System", <http://abm.tobb.org.tr/haberler/fikrimulkiyet/1>, 6 Juli 2008.

Travel Document Systems, Inc., "Indonesia Economy", <http://www.traveldocs.com/id/economy.htm>, 18 September 2006.

World Intellectual Property Organization, "Madrid System for the International Registration of Marks", <http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/statistics/pdf/>, 6 Juli 2008.

D. Perundang-undangan

Madrid Agreement 1891 for International Registration of Mark.

Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Adopted at Madrid on June 27, 1989 and amended on October 3, 2006.

TRIPS Agreement.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.