

---

## ***The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN***

*Rohaini*

---

**DATA NASKAH**

Masuk: 6 Nopember 2017

Diterima: 17 April 2017

Terbit: 1 Juni 2018

**KORSPONDEN PENULIS:**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jalan Sri Soemantri Brojonegoro No. 1

Gedong Meneng, Bandar Lampung

E-mail: rohaini.arifien81@gmail.com

**ABSTRACT**

*The systems of Intellectual Property Rights protection are territorial. Registration process and law enforcement should be done separately in each of jurisdiction concerned. In the field of Trademark Rights, it is often become a challenge of its law enforcement. In practice, it is often a well-known mark is used without permission by the parties whose not entitled due to the mark has not been registered. This condition occurs in ASEAN region, as an example is Viet Nam. In Viet Nam, it will be very easy to find the missappropriation of well-known marks by certain parties due to the mark is not registered in Viet Nam. The Madrid Protocol, which is an improvement of Madrid Agreement, since its appearance in 1989, becoming an alternative in establishing the international registration system. It offers convinience ways for the owner of trademarks for protecting their marks all over the world (member of the Protocol) with just one application and one procedure through the WIPO International Berau for reviewing and proceeds to destination countries.*

*Keywords: Intellectual Property Rights, Legal Protection, Trademark Rights, The Madrid Protocol*

**ABSTRAK**

Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial. Pendaftaran dan penegakan hukum harus dilakukan secara terpisah dimasing-masing yuridiksi bersangkutan. Pada rezim merek, sistem ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum merek. Dalam praktek, seringkali sebuah merek dengan reputasi terkenal (*well-known trademarks*) digunakan tanpa izin bahkan didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak hanya karena merek tersebut belum terdaftar dinegara tersebut. Kondisi inipun terjadi di kawasan ASEAN. Ambil contoh Vietnam, di Vietnam akan sangat mudah ditemukan penggunaan merek-

merek terkenal tanpa izin oleh pihak-pihak tertentu dengan sangat bebas karena tidak didaftarkan merek tersebut di Vietnam. Protokol Madrid yang merupakan penyempurnaan dari *the Madrid Agreement*, sejak kemunculannya tahun 1989 merupakan sebuah alternatif dalam membangun sistem pendaftaran internasional. Sistem ini menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan proteksi atas mereknya di seluruh dunia (negara anggota Protokol) hanya dengan satu aplikasi dan satu prosedur melalui *WIPO International Bureau* untuk dilanjutkan ke negara-negara tujuan.

*Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Madrid Protokol, Pendaftaran Merek Internasional*

## I. PENDAHULUAN

Merek merupakan bagian penting dan pokok yang berfungsi sebagai identitas suatu barang atau jasa. Lewat merek, konsumen mampu mengidentifikasi dan membedakan suatu barang atau jasa dari suatu produsen. Selain bermanfaat untuk konsumen, bagi perusahaan merek berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra, reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan sejenis yang satu dengan yang lainnya. Tentu saja hal ini menjadi penting, mengingat merek barang atau jasa yang teridentifikasi baik oleh masyarakat, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan citra perusahaan tersebut.

Kawasan Asia Tenggara sendiri bagi produsen merupakan sebuah *market* yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 600 juta jiwa dan dengan angka pertumbuhan ekonominya yang mencapai 4.8% tahun 2016 benar-benar mengiurkan secara ekonomi (*Secretariat of ASEAN*, 2016). Selain itu, pertumbuhan pendapatan di kawasan Asia Tenggara yang semakin tinggi menjadikan jumlah masyarakat kelas menengah (*middle class*) di kawasan ini semakin meningkat. Banyak alasan mengapa tidak sedikit industri memanfaatkan merek-merek terkenal untuk digunakan tanpa izin pada produk-produknya. Salah satunya adalah agar mudah dijual. Dengan menggunakan merek terkenal produk barang atau jasa baru tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI atau mengeluarkan uang

jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Mereka tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya sudah ada 'kelompok' yang siap untuk menerima produk hasil tiruan tersebut. Selain itu juga suburnya praktek 'ilegal' ini karena didukung oleh tingginya daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi.

Guna memenuhi kebutuhan kaum kelas menengah ini, pelaku bisnis lokal pun mulai melakukan *mix products*. Sudah umum bila pelaku bisnis tersebut mulai melihat keluar kawasan Asia Tenggara sebagai sumber 'inspirasi'. Hal ini menjadi tendensi bagi mereka untuk memproduksi barang asli tapi palsu (imitasi) dari suatu produk terkenal ataupun produk yang sedang berkembang di luar kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini pada akhirnya menyebabkan pemilik merek terkenal seringkali dihadapkan pada kenyataan pahit ternyata produk mereka telah ditiru atau merek mereka ternyata telah terdaftar atas nama pengusaha lokal di suatu negara.

Secara umum, perlindungan hukum atas penggunaan merek di negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* sendiri saat ini menunjukkan kesamaan sistem. Umumnya sistem yang digunakan adalah sistem *first to file/first come, first served* (Vachanavuttivong, 2016). Sistem ini sendiri mengakibatkan secara umum merek yang tidak terdaftar di negara ASEAN, secara otomatis tidak akan dilindungi di ASEAN. Ada dugaan inilah yang menyebabkan tingginya fenomena pendaftaran merek terkenal oleh pihak yang tidak seharusnya.

Menyikapi fenomena tersebut, sejumlah pedoman regional di kawasan ASEAN telah dibentuk, diantaranya *Common Guidelines for the Substantive Examination of Trade-marks (Common Guidelines)*, *ASEAN Database on Intellectual Property, the ASEAN TM View*, dan melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Merek. Selain itu, negara-negara ASEAN juga berkomitmen untuk melaksanakan *the Madrid Protocol* pada tahun 2015. Dengan melaksanakan Protokol ini, pemilik nantinya cukup melakukan satu kali pendaftaran merek dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan di seluruh negara anggota Protokol.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah gambaran perlindungan hukum merek terhadap merek terkenal (*well-known trademarks*) di negara-negara ASEAN?
2. Bagaimanakah keutamaan *the Madrid Protocol* dalam mewujudkan sebuah sistem perlindungan hukum yang efektif bagi merek terkenal di kawasan ASEAN?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Pendekatan penelitian dilakukan secara konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Soerjono dan Mamuji, 2001: 14). Pendekatan secara konseptual dilakukan karena penelitian ini ditujukan untuk mempelajari kebijakan baru terkait sistem pendaftaran merek secara internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ranah hak kekayaan intelektual umumnya, dan hukum merek khususnya sangat perlu dilakukan. Pemahaman yang komprehensif ini selanjutnya akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum terkait keutamaan Madrid Protocol sebagai dasar pemberlakuan kebijakan sistem pendaftaran merek secara internasional, dan efektivitas sistem baru ini dalam memproteksi merek terkenal di ASEAN.

Pendekatan secara komparatif (*comparative approach*) pada penelitian ini akan dilakukan mengingat objek penelitian ini adalah seluruh negara-negara ASEAN yang secara regulasi memiliki sistem perlindungan merek yang berbeda-beda. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan terakhir yang akan digunakan dalam penelitian ini terutama undang-undang/regulasi terkait merek yang berlaku di negara-negara ASEAN. Hal ini wajib dilakukan mengingat setiap negara di ASEAN memiliki regulasi yang berbeda dalam memproteksi merek di negaranya. Dengan melakukan kajian terhadap regulasi ini, diharapkan penulis

akan dapat mendapatkan sebuah pemahaman terkait kebijakan nasional apa yang harus dilakukan oleh masing-masing negara di ASEAN untuk mengharmonisasikan sistem pendaftaran Merek di Madrid Protokol dalam undang-undang merek di tiap-tiap negara.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks (Madrid Protocol)*

Madrid Protocol merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid (Madrid System) untuk pendaftaran internasional merek. Dengan adanya Sistem Madrid, para negara anggota dapat mendaftarkan mereknya di semua negara anggota hanya dengan satu kali pendaftaran di kantor merek negaranya (Ali, 2008: 9).

Permohonan pendaftaran merek internasional tersebut harus berdasarkan pada satu atau lebih pendaftaran pada Negara peserta Protocol di mana Pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan. Permohonan tersebut harus diajukan melalui Kantor Merek Negara tersebut. Kantor Merek akan memeriksa detail dari permohonan internasional tersebut termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada Negara tersebut selanjutnya mengirim ke *WIPO International Bureau (IB)*. IB tidak melakukan pemeriksaan substantif. IB hanya melakukan pemeriksaan formalitas termasuk juga biaya, pengklasifikasian merek berdasarkan *Nice Agreement*. Apabila ada ketidaksesuaian maka IB akan memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan atau Pemohon, dan memberikan waktu untuk perbaikan. Apabila tidak ada ketidaksesuaian atau perbaikan sudah dilakukan maka IB akan mendaftarkan merek tersebut pada International Register, memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan mengirim sertifikat pendaftaran pada pemegang. IB juga akan mempublikasikan pendaftaran pada Berita Resmi WIPO atas merek internasional dan mengirim detail ke Negara-negara tujuan. Masing-masing Negara tujuan akan memeriksa *International Registration* berdasarkan Undang-Undang Mereknya masing-masing.

Apabila ada keberatan atau oposisi maka Negara tujuan

akan memberi tahu IB yang akan menyampaikan kepada Pemegang Merek. Selanjutnya penyelesaian akan diteruskan dengan melalui bantuan agen merek lokal. Berdasarkan Madrid Protocol, Kantor Merek harus mengeluarkan penolakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan pilihan perpanjangan 6 bulan. Apabila tidak ada penolakan dalam 12 atau 18 bulan maka merek harus mendapatkan perlindungan. Tujuan yang hendak dicapai dari Perjanjian Madrid adalah mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Indonesia sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian Madrid.

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

1. Kepraktisan
2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali
3. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini
4. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini
5. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai filing date, berdasarkan pada national applications atau berdasarkan pada national registrations
6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak
7. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme *Madrid System* secara detail dan online pada website WIPO
8. Adanya pemasukan pendapatan melalui "*individual fee*" untuk Kantor Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek
9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak filing date di international registration mendapat klaim dari negara asal atau *office of origin* dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, filing date dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi (Hidayati dan Ester, 2017: 178).

## **B. ASEAN dan *Intellectual Property***

*The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 atas inisiasi beberapa negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Secara historis, pembentukan ASEAN dilatarbelakangi karena adanya kepentingan dan tujuan yang sama dari negara-negara tersebut, menciptakan perdamaian dan stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara. Saat ini hampir seluruh negara di Asia Tenggara telah menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Berawal pada KTT yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 1997, sebagaimana tercantum dalam ASEAN *Vision 2020* disepakatilah ASEAN untuk menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, akan banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk dalam bidang perlindungan terhadap *intellectual property* (IP). Sebagaimana di Kelompok Masyarakat Uni Eropa (*the European Union*), arus barang (arus manusia, arus jasa, dan arus modal) bebas keluar masuk di kawasan ini. Kondisi ini tentu tidak akan jauh berbeda dialami oleh ASEAN ketika MEA diberlakukan. Untuk mengontrol efek samping dari kebebasan ini, khususnya dalam bidang IP, perlu dikembangkan sebuah sistem yang dapat memberikan perlindungan *intellectual property* lintas batas.

Secara umum, menyikapi permasalahan komersialisasi hak kekayaan intelektual di kawasan Asia Tenggara, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya:

1. Melaksanakan Rencana Aksi Kekayaan Intelektual ASEAN 2004-2010 (rencana aksi) dan Rencana Kerja untuk Kerja

- sama Hak cipta ASEAN (rencana kerja);
2. Membentuk sebuah sistem pengarsipan ASEAN untuk desain dalam rangka memfasilitasi pengajuan oleh pengguna dan meningkatkan koordinasi kantor-kantor IP antara ASEAN Member States (AMS);
  3. Untuk menyetujui perjanjian internasional yang sama, termasuk *the Madrid Protocol*;
  4. Untuk mempertahankan konsultasi dan pertukaran informasi di antara lembaga penegak nasional dalam perlindungan *intellectual property rights*; dan
  5. Untuk mempromosikan kerja sama regional dalam *intellectual property rights* baru seperti pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan ekspresi budaya tradisional (Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, 2011: 65).

Khusus dalam bidang perlindungan hukum merek, telah disiapkannya sejumlah petunjuk teknis pemeriksaan *substantive* merek yang dituangkan dalam *The Common Guidelines for the Substantive Examination of Mark*. Dikembangkan pula beberapa perangkat pendukung, termasuk *the South-East Asia TM View*.

Selain ASEAN TM View, untuk mengoptimalkan sistem pendaftaran dan perlindungan terhadap merek di ASEAN, dikembangkan pula ASEAN TM Class yang merupakan database online yang dapat diakses dalam 7 bahasa nasional. ASEAN TM Class merupakan media konsultasi gratis yang menawarkan aktivitas pemrosesan ke database yang berisikan sekumpulan istilah yang diterima oleh Kantor Kekayaan Intelektual di ASEAN yang berpartisipasi dalam pemilihan istilah yang autentik untuk keperluan identifikasi barang dan jasa serta untuk keperluan pendaftaran merek. Melalui ASEAN TM Class pemilik merek yang akan mendaftar dapat mencari dan memverifikasi pengklasifikasian istilah yang benar untuk keperluan merek pada barang atau jasa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Klasifikasi International (*Nice Agreement*).

Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, beberapa negara di kawasan ASEAN tercatat telah menyetujui sejumlah perjanjian internasional yang dikeluarkan WIPO terkait pendaftaran IP, diantaranya *the Patent Cooperation Treaty Organization, the Madrid Protocol, and the Hague Agreement*. Saat ini negara ASEAN yang telah bergabung dalam

Protokol Madrid antara lain: Singapura, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, dan terakhir Indonesia.

### C. Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Marks*)

Merek dagang merupakan bagian penting dari identitas produk barang dan jasa. Merek membantu masyarakat untuk mengenali kualitas produk sejenis. Merek juga dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan, reputasi dan membangun loyalitas konsumen. Merek memberikan fungsi untuk membedakan satu produk terhadap produk sejenis lain dengan memberikan tanda pembeda. Tanda pembeda tersebut dapat berupa gambar, warna, logo, nama, kata, angka, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Dibeberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Thailand bahkan memasukan bentuk 3D kemasan suatu barang ke dalam perlindungan rezim Merek.

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*reknown*) suatu merek, merek dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*) (Harahap, 1996). Suatu merek dapat dianggap terkenal bukan hanya merek yang dimiliki oleh pihak asing saja tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal oleh kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya.

Penentuan mengenai terkenal tidaknya suatu merek di satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda. Beberapa negara mengizinkan pemilik merek terkenal cukup mendaftarkan mereknya sehingga mendapatkan sertifikat merek terkenal. Sementara dikebanyakan negara-negara yang lain, terkenal atau tidak sebuah merek ditetapkan berbeda-beda *case by case* didasarkan pada proses pemeriksaan sebuah sengketa merek atau berdasarkan pengujian admintrasi. Dalam hal ini, alat bukti yang sering kali digunakan sebagai pengukur keterkenalan suatu produk barang atau jasa adalah penjualan (*sales*), iklan (*advertising*) dan besar pendapatan (*revenue figures*), luas wilayah pemakaian (*geographical scope of use*), saluran perdagangan (*channels of trade*), banyaknya jumlah pendaftaran yang dilakukan dinegara lain (*registrations in home and other countries*), catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek (*past enforcement efforts*), dan juga tingkat

pengenalan produk tersebut oleh masyarakat (*the results of consumer recognition surveys*) (*International Trademark Association*,).

WIPO sendiri pada *Article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* menyebutkan beberapa faktor yang dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan terkenal atau tidaknya suatu merek, yaitu:

(1) Factors for Consideration

- a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known;
- b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:
  1. The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
  2. The duration, extent, and geographical area of any use of the mark;
  3. The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
  4. The duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
  5. The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
  6. The value associated with the mark.

#### D. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

##### (*Well-Known Marks*) di Negara-Negara

##### ASEAN

Dalam rangka perlindungan terhadap merek dagang

yang akan dipasarkan di ASEAN, setiap merek dagang haruslah didaftarkan dan teregistrasi di setiap negara anggota ASEAN. Namun demikian, beberapa negara anggota ASEAN telah menandatangani dan menjadi anggota *the Madrid Protocol*. Dengan meratifikasi Protokol, melalui *single application* sistem, nantinya pelaku usaha cukup mendaftarkan merek dagangnya di salah satu negara anggota ASEAN saja.

##### 1. Brunei Darussalam

Ketentuan hukum merek di Brunei Darussalam dapat ditemukan pada *the Trade Marks Order 1999*. Undang-Undang Merek ini sejatinya hasil adopsi dari *the English Trade Mark Act 1994*. Berdasarkan *the Trade Marks Order 1999*, merek di Brunei dibedakan menjadi tiga yaitu, merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Lebih lanjut, secara administrasi apabila suatu merek dibuat dalam bentuk menggunakan karakter lain diluar huruf romawi/alphabet Inggris, contohnya huruf Chinese atau Jepang atau huruf Arab, maka huruf-huruf tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa lokal.

Terhadap perlindungan merek terkenal, hukum positif Brunei secara tegas memberikan perlindungan terhadap setiap merek yang dianggap sebagai merek terkenal berdasarkan *the Paris Convention* dan merupakan kepunyaan warga negara yang merupakan salah satu anggota *the Paris Convention*, seseorang yang berdomisili atau seseorang yang memiliki usaha atau kegiatan perdagangan disalah satu negara anggota *the Paris Convention*, sejauh yang bersangkutan melakukan kegiatan bisnis dan memiliki niat baik (*good will*) di negara Brunei Darussalam. Sementara untuk klasifikasi kelas barang dan Jasa, Negara Brunei merujuk pada *the International Classification of Goods and Services Systems* yang terdapat dalam *the Nice Agreement*. Brunei Darussalam sendiri secara resmi bergabung sebagai anggota Madrid Protokol pada 6 Januari 2017. Secara general penegakan hukum yang lemah terkait pelanggaran merek merupakan alasan mengapa praktek penggunaan merek terkenal tanpa izin masih marak terjadi.

##### 2. Kamboja

Hak merek akan diberikan terhadap merek yang berwujud kata-kata dan simbol yang secara visual memiliki perbedaan atau dapat membedakan dengan merek dagang tau merek

jasa yang satu dengan yang lain. Undang-Undang Merek juga memungkinkan pendaftaran bagi merek kolektif, merek dagang, dan indikasi geografis. Meskipun tidak dinyatakan dalam undang-undang, Merek 3D juga dimungkinkan untuk didaftarkan (sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan memiliki daya pembeda). Negara Kamboja menganut sistem pendaftaran merek *the first-to-file principle*.

Berdasarkan Undang-Undang Merek Kamboja, *The Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition* sebagaimana telah mengalami amandemen pada tanggal 7 Februari 2002, pengakuan perlindungan terhadap merek terkenal dapat ditemukan pada beberapa pasal, diantaranya Article 4, Article 14, Article 25 and Article 26 of *The Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition*. Wujud perlindungan sebagaimana disebutkan meliputi:

1. Penggunaan merek terkenal yang terdaftar ataupun tidak terdaftar di Kamboja, baik sama secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya akan dikategorikan sebagai pelanggaran bilamana penggunaan merek tersebut tanpa disertai surat persetujuan dari pemilik merek terkenal tersebut (*Law Concerning Marks of Cambodia*, art. 25-26).
2. Pendaftaran sebuah merek dagang atau jasa akan ditolak apabila merek tersebut memiliki kesamaan secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya, atau merupakan terjemahan dari sebuah merek dagang yang terkenal di Kamboja (*Law Concerning Marks of Cambodia*, art. 4).
3. Sebuah merek dagang yang memiliki kesamaan secara keseluruhan maupun sama pada pokoknya dengan merek terkenal berdasarkan permohonan dari Kementerian Perdagangan dapat dilakukan pembatalan (*Law Concerning Marks of Cambodia*, art. 14).

Dalam praktek, kriteria yang dipakai untuk menentukan terkenal tidaknya suatu merek didasarkan pada *Article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum merek, pemerintah Cambodia sendiri Juni 2015 telah tercatat sebagai anggota dari *the Madrid Protocol*. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih

ditemukan kesenjangan-kesenjangan hukum yang signifikan (*significant gaps*) dan ketidakpastian dalam penerapan dan peng-interpretasi-an ketentuan, khususnya terhadap definisi terkenal tidaknya suatu merek.

### 3. Indonesia

Secara yuridis, rezim merek di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memungkinkan bentuk (*shapes*) 2D/3D, hologram dan suara dilindungi dalam rezim merek. Namun demikian, rezim merek di Indonesia belum mengakui aroma (*smell*) sebagai bagian dari merek dagang. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem '*first-to-file*'.

Pengakuan dan perlindungan terhadap merek terkenal dapat ditemukan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini secara tegas mengamanatkan bahwa permohonan pendaftaran sebuah merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selain pasal tersebut, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik merek terkenal untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Niaga berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan sebuah merek terkenal kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek tersebut baik sama pada pokoknya maupun sama secara keseluruhan.

Mengenai merek terkenal sendiri, hukum merek di Indonesia tidak secara tegas mendefinisikan apa itu merek terkenal. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, parameter merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa

negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Akses Madrid Protokol sendiri oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada 2 Oktober 2017 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Indonesia merupakan negara anggota Madrid Protokol yang ke-100. Sebagai negara anggota Madrid Protokol, pemerintah Indonesia dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan protokol Madrid ke dalam peraturan merek Indonesia, terutama untuk mengakomodir ketentuan terkait pendaftaran merek secara internasional pada 26 November 2016 akhirnya secara resmi pemerintah mencabut UU Merek Tahun 2001. Sebagaimana umumnya tantangan yang dihadapi oleh banyak negara ASEAN, Indonesia juga mengalami masalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek (ERIA Working Group, 2015: 185-186). Di Indonesia, masih sangat mudah ditemukan perdagangan barang-barang yang menggunakan merek terkenal tanpa izin, dan sepertinya masyarakat pun memang menyukai barang-barang bermerek (meskipun itu palsu). Lemahnya penegakan hukum ini sendiri setidaknya secara teori dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor UU, penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2007: 5).

#### 4. Republik Demokratik Rakyat Laos

Di bawah *Decree No. 06-PM on Trademarks of Laos*, perlindungan atas sebuah merek dagang dapat diberikan untuk tanda atau kombinasi dari tanda-tanda tersebut yang dapat membedakan produk barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tanda atau kombinasi tanda-tanda tersebut haruslah terdiri dari karakter-karakter yang berbeda dengan karakter-karakter dari merek dagang yang lain. Terkait merek terkenal, UU Merek Laos tidak mengatur mengenai merek terkenal. Perlindungan atas merek terkenal (*well-known marks*) tercantum dalam *Law on Intellectual Property*. *Well-known mark* sendiri diartikan sebagai "*a trademark, which is widely recognized by the relevant sector within the territory of the Lao PDR, includ-*

*ing where such knowledge is a result of promotion of the trade mark*". Berdasarkan undang-undang ini, sebuah merek baru akan dilindungi dan mendapatkan sertifikat merek apabila diantaranya merek yang akan didaftarkan tersebut tidak sama identik dengan merek yang telah terkenal.

Selain hal tersebut di atas, sebuah merek dapat dianggap terkenal sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Merek tersebut harus dikenal luas di wilayah negara Laos;
2. Merek tersebut telah memiliki sirkulasi penjualan yang luas di banyak negara;
3. Pemakaian merek yang terus-menerus;
4. Konsumen domestik mengenali dan mengetahui reputasi dari merek tersebut;
5. Dan beberapa persyaratan lain seperti niat baik (*good will*) yang menyertai penggunaan merek tersebut seperti kualitas produk yang baik, service, pengetahuan masyarakat terhadap reputasi merek tersebut, volume penjualan, dan nilai investasi yang tinggi dari merek tersebut (*Law on Intellectual Property of Lao PDR, Art. 16*).

Laos juga merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah bergabung dalam keanggotaan Madrid Protokol, tepatnya pada tanggal 7 Maret 2016. Ketergabungan Laos dalam keanggotaan Madrid Protokol sendiri dilakukan dalam rangka mengoptimalkan perlindungan bagi merek asing di Laos, hal ini mengingat 95% merek yang terdaftar di Laos merupakan merek asing, hanya 5% yang merupakan merek lokal (Watanabe, 2011: 105).

#### 5. Malaysia

Sebuah merek dagang dapat berupa lambang, merek, judul, label, tiket, nama, tandatangan, kata, huruf, nomor, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, berdasarkan Jurisprudensi, bentuk-bentuk dan warna juga dapat dipertimbangkan sebagai merek dagang. Berdasarkan hukum merek Malaysia, suara atau aroma dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Sebagai salah satu negara anggota *the Paris Convention dan TRIPS Agreement*, pada tahun 2001 Malaysia melakukan amandemen *the Trade Mark Act 1976* dalam rangka melindungi merek terkenal. Berdasarkan Pasal 13B *the Trade*

*Marks Regulation 1997*, beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah merek terkenal adalah:

1. Derajat pengetahuan dan pengenalan publik terhadap merek tersebut;
2. Durasi pemakaian dan luas wilayah dimana merek tersebut di gunakan;
3. Durasi dan luasjangkauan promosi merek, termasuk iklan atau presentasi umum di pameran-pameran atau *exhibition*;
4. Durasi dan banyaknya wilayah dimana merek tersebut terdaftar atau melakukan pendaftaran merek;
5. Catatan keberhasilan merek terkait untuk dilindungi sebagai merek terkenal;
6. dan nilai dari hal-hal yang terkait dengan merek.

#### 6. Myanmar

Hingga saat ini, belum ada ketentuan hukum atau undang-undang terkait perlindungan bagi merek dagang atau ketentuan yang spesifik untuk mengatur pendaftaran merek dagang di negara Myanmar. Kekosongan hukum ini juga mengakibatkan belum terbangunnya sebuah fasilitas pencarian atau database merek, serta tidak adanya sistem keberatan yang dapat diajukan untuk mencegah sebuah merek ketika melakukan pendaftaran. Kondisi-kondisi tersebut di atas, menyebabkan sebuah merek dagang atau jasa, baik merek biasa maupun merek terkenal, sangat rentan digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

Praktek yang berlaku di Myanmar saat ini, apabila seseorang Pemilik merek ingin melindungi mereknya maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk mengumumkan kepemilikan (*declaration of ownership*) merek yang dimaksud. Selanjutnya berdasarkan *the Registration Act* pengumuman tersebut kemudian didaftarkan ke kantor *the Registrar of Deeds and Assurances*. Apabila telah terdaftar, disarankan *declaration of ownership* tadi kemudian di umumkan ke publik. Pengumuman dapat dilakukan melalui surat kabar bertaraf nasional dalam bentuk pemberitahuan peringatan (*cautionary notice*) untuk mengingatkan pihak lain agar tidak menggunakan merek tersebut secara melawan hukum.

Bilamana telah terjadi pelanggaran pemakaian merek yang tidak sah atau pemakai yang tidak beritikad baik (*bad faith*), upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengirimkan surat penghentian *cease-and-desist* yang memerintahkan pihak yang melanggar untuk menghentikan pelanggaran (*infringement*) tersebut;
2. Mengajukan upaya pembatalan terhadap merek terdaftar yang tidak sah (*infringed registered trademark*);
3. Mengajukan penetapan sementara dari pengadilan dan membawa kasus ke pengadilan.

Pada saat melakukan upaya-upaya hukum tersebut diatas, sebagai pemilik merek yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa dia adalah pemilik yang sah dengan menunjukkan adanya penggunaan merek tersebut di Myanmar. Untuk membuktikan hal ini, pemilik merek haruslah menjual dan mendistribusikan produk-produknya dengan merek tersebut di Myanmar. Selain itu, seorang pemilik merek juga harus bisa membuktikan adanya kerusakan reputasi akibat penggunaan tidak sah oleh pihak lain.

#### 7. Filipina

Filipina merupakan salah satu negara ASEAN yang secara resmi telah menandatangani beberapa kesepakatan internasional terkait intelektual property, diantaranya *WTO – GATT Treaty Uruguay Round (Annex C – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, *Paris Convention*, dan *the Madrid Protokol*. Dalam rangka penegakan hukum, Filipina juga telah memiliki undang-undang khusus terkait merek yaitu *Philippines Rules and Regulations On Trademarks, Service Marks, Tradenames and Marked or Stamped Containers as amended by Office Order No.49 S.2006*.

Terkait dengan merek terkenal, sebagaimana umumnya negara-negara di ASEAN yang menganut sistem registrasi *first-to-file*, agar mendapat pengakuan sebagai merek terkenal dan dilindungi oleh hukum merek Filipina, maka status tersebut haruslah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pengadilan, Direktorat Jenderal, Biro Hukum kantor Hak Kekayaan Intelektual atau instansi pemerintahan lainnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap tindakan penegakan hukum. Statuserkenal tersebut akan diberikan bilamana merek tersebut telah memenuhi beberapa parameter utama, diantaranya: derajat pengetahuan dan pengenalan publik terhadap merek tersebut, durasi pemakaian dan luas wilayah dimana merek

tersebut di gunakan, durasi dan luas jangkauan promosi merek, termasuk iklan atau presentasi umum di pameran-pameran atau exhibition, durasi dan banyaknya wilayah dimana merek tersebut terdaftar atau melakukan pendaftaran merek, catatan keberhasilan merek terkait untuk dilindungi sebagai merek terkenal, dan parameter lain sebagaimana yang disebutkan dalam *Rule 102 Philippines Rules and Regulations On Trademarks, Service Marks, Tradenames and Marked or Stamped Containers*.

#### 8. Singapura

Sama halnya dengan Filipina, Singapura adalah salah satu negara ASEAN yang pada 31 Oktober 2000 secara resmi menjadi anggota *the Madrid Protokol*. Dalam penegakan hukum mereknya, Singapura dapat dikatakan merupakan negara yang tergolong selangkah lebih progresif dari negara ASEAN lain. Hukum merek Singapura sendiri yaitu *Trade Mark Act of Singapore* hingga saat ini telah tercatat beberapa kali mengalami amandemen. Amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2015.

Meskipun konsep merek terkenal telah diperkenalkan pada *Amandment Trade Mark Act of Singapore of 1999*, namun putusan pertama yang dibuat terkait merek terkenal di Singapura baru terjadi 8 (delapan) tahun kemudian, yaitu tahun 2007 pada kasus yang terjadi antara *Amanresort Limited and Another vs Novelty Pte. Ltd {2008} 2SLR32*.

Untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, ada beberapa faktor yang digunakan oleh hakim lewat keputusannya, antara lain:

1. Derajat pengetahuan sektor terkait terhadap merek tersebut;
2. Luas wilayah penggunaan atau promosi atas merek tersebut;
3. Jenis pendaftaran atau permohonan pendaftaran dan hasil penilaian terkait merek tersebut.

Sebagai negara yang paling maju di kawasan ASEAN, permasalahan terkait intelektual properti di Singapura relatif rendah, kecuali untuk sistem penegakan hukum yang dianggap masih lemah, khususnya terkait kontrol perbatasan (ERIA Working Group, 2015: 186).

#### 9. Thailand

Hukum merek Thailand mengakui tanda-tanda 3D (*three-dimensional signs*) sebagai merek yang dapat didaftarkan dan dilindungi. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Thailand (*The Thai Senate*) sedang mengupayakan amandemen terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Amandemen Undang-Undang Merek ini nantinya akan mengakui suara dan wewangian (*scents*) dalam lingkup perlindungan rezim merek. Sebagai anggota *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, rezim hukum merek di Thailand memberikan pengakuan terhadap '*right of priority*'. Artinya apabila seseorang sebelum mendaftarkan mereknya di Thailand, yang bersangkutan terlebih dahulu telah mendaftarkan merek tersebut disalah satu negara anggota *the Paris Convention*, maka tanggal pendaftaran akan merujuk pada tanggal pertama kali merek tersebut didaftarkan dinegara anggota *the Paris Convention*. Keaktifan Thailand dikancah internasional terkait perlindungan bagi merek diwujudkan melalui keanggotaannya di Madrid Protokol pada 7 November 2017.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri tanggal 21 September 2004 tentang Ketentuan-ketentuan untuk Menentukan Sebuah Merek Terkenal, untuk menetapkan apakah sebuah merek terkenal ada beberapa hal yang harus digunakan, yaitu:

1. Berdasarkan itikad baik, merek tersebut telah digunakan, diiklankan sebagai merek produk barang atau jasa, atau produk lain;
2. Merek tersebut telah digunakan secara luas baik di Thailand atau negara lain;
3. Merek tersebut digunakan dan diterima oleh konsumen karena memiliki reputasi dan kualitas yang baik;
4. Merek tersebut digunakan baik oleh pemilik merek, penerima lisensi, atau pihak yang ditunjuk oleh pemilik merek, baik di Thailand ataupun luar negeri.

Terkait spesifik issue yang menjadi permasalahan hukum merek di Thailand, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ERIA, biaya yang tinggi, waktu pemeriksaan yang terlalu lama, serta prosedur yang rumit, menjadikan Thailand sebagai negara yang mendapat perhatian khusus dari investor yang akan berinvestasi di sana (ERIA Working Group, 2015: 186).

#### 10. Vietnam

Berdasarkan Undang-Undang Merek Vietnam, yang dimaksud sebagai merek adalah tanda-tanda berupa huruf, kata, gambar termasuk hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk satu atau lebih dua warna. Lebih jauh, berdasarkan Undang-Undang merek Vietnam tanda/gambar 3D (three-dimensional signs/shapes) dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Namun demikian, merek dagang berupa suara dan aroma tidak dapat dilindungi oleh rezim merek. Vietnam sendiri selain terdaftar sebagai anggota *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *the Madrid Agreement*, demikian juga *the Madrid Protocol*.

Terkait dengan merek terkenal, *Article 75 IPLaw 2005* menjelaskan beberapa kriteria agar suatu merek dapat dinyatakan terkenal, yaitu:

1. Tingkat pengetahuan konsumen untuk mengenali suatu merek barang atau jasa pada sebuah iklan;
2. Luas wilayah pemasaran dari barang atau jasa dengan merek tersebut;
3. Lamanya merek tersebut telah digunakan;
4. Reputasi dari merek barang atau jasa tersebut dimasyarakat;
5. Merek tersebut telah terdaftar diberapa banyak negara;
6. Jumlah negara lain yang mengakui merek tersebut sebagai merek terkenal;
7. Penetapan harga, harga lisensi, atau kontribusi nilai investasi modal dari merek tersebut;
8. Purna jual dan perbaikan barang atas barang atau jasa yang telah dijual.

Namun demikian, meskipun *IPLaw 2005* telah menentukan kriteria penentuan merek terkenal, minimnya pasal terkait merek terkenal di *IP Law 2005* juga di tenggarai menjadi sumber masalah bagi kepastian penegakan hukum merek di Vietnam. Hanya terdapat 3 pasal terkait merek terkenal dan ketentuan-ketentuan itupun sangat general. Hal ini berakibat pada penegakan hukum menjadi tidak efektif. lebih jauh, ketidaksinkronan beberapa peraturan hukum terkait seperti hukum acara, hukum persaingan usaha, hukum adat juga menciptakan sebuah kondisi sulit bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum merek (Ngoc, 2011: 195).

#### E. *The Madrid Protocol*: Upaya Mewujudkan Sebuah Sistem Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN

*The Madrid Protokol* merupakan pengembangan dari *Madrid Agreement 1891*. Oleh karena pengembangan dari *Madrid Agreement*, konsep perlindungan bagi merek yang dikembangkan oleh *the Madrid Protokol* sama dengan konsep perlindungan yang dikembangkan dalam *Madrid Agreement*, yaitu *one application, one number of registration, one renewal, one currency, and one document*. Baik *the Madrid Protokol* ataupun *the Madrid Agreement*, keduanya sama-sama mengembangkan konsep satu kali pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum dibanyak negara, sering kali disebut sebagai sitem pendaftaran internasional/*Madrid system*. Setiap pihak di negara anggota yang telah melakukan pendaftaran dinegara asalnya cukup mengajukan permohonan pendaftaran internasional kepada *WIPO International Berau* melalui kantor merek dinegara asal. Nantinya, pendaftaran merek di negara asal akan berfungsi sebagai *basic registration* yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pendaftaran merek internasional.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, *WIPO International Berau* tidak melakukan pemeriksaan substantive, *WIPO International Berau* hanya melakukan pemeriksaan formalitastermasuk juga biaya, pengklasifikasian merek yang didasarkan pada *nice agreement clasiffication*. Pemeriksaan detail terhadap pengajuan merek internasional termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada negara asal dilakukan oleh kantor merek di mana pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan.

Terhadap pemeriksaan pengajuan pendaftaran merek internasional, apabila *WIPO International Berau* menemukan adanya ketidaksesuaian, *WIPO International Berau* akan memberitahukan hal tersebut kepada kantor merek negara asal untuk segera diperbaiki. Apabila semua telah sesuai maka *WIPO International Berau* akan mendaftarkan merek tersebut pada *Internasional Register*, mempublikasikan pada Berita Resmi WIPO, dan memberitahukan kantor merek negara asal, mengirimkan sertifikat pendaftaran pada pemegang, serta mengirim detail ke negara-negara tujuan.

Nantinya, berdasarkan undang-undang mereknya, masing-masing negara tujuan akan memeriksa *International Registrar*. Apabila terdapat keberatan, maka negara tujuan akan memberitahukan hal tersebut ke *WIPO International Bureau* yang selanjutnya akan disampaikan kepada pemegang merek. Penyelesaian selanjutnya akan dilakukan oleh agen/konsultan merek lokal.

Secatinya pendaftaran internasional tidak dikhususkan hanya untuk pendaftaran bagi merek terkenal, semua jenis merek diperkenankan untuk mendaftarkan mereknya menggunakan sistem ini. Terutama bagi merek-merek yang dalam strategi pemasarannya telah memiliki *platform* jangka panjang untuk pemasaran hingga keluar negara asal merek tersebut. Dengan sistem internasional ini, merek-merek yang bereputasi terkenal tentu akan sangat terbantu. Pemilik merek terkenal tidak perlu lagi mendaftarkan mereknya satu persatu ke negara tujuan pemasaran, dan otomatis tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa konsultan hukum di tiap negara tujuan pemasaran.

Setelah lebih dari dua puluhan tahun disetujuinya *the Madrid Protocol*, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 98 negara yang telah secara resmi menjadi anggota protokol. Sementara negara ASEAN yang menjadi anggota baru ada 4 negara, yaitu Brunei Darussalam, Laos, Filipina, dan Singapura. Setidaknya, dengan merujuk pada pendapat WIPO, dengan meratifikasi dan mengimplementasikan *the Madrid Protokol* dalam sistem hukum nasional, suatu negara akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Mudah (*convenient*): dengan menggunakan madrid sistem, untuk mendapatkan perlindungan internasional dibanyak negara, pemilik merek cukup sekali saja mendaftarkan mereknya yang dilakukan di negara asal;
2. Lebih hemat biaya (*cost effective*): dengan melakukan pendaftaran internasional itu berarti pendaftar telah melakukan pendaftaran di banyak negara. Pendaftar telah melakukan penghematan biaya khususnya biaya terjemahan bahasa, dan biaya pengurusan kelengkapan administratif di banyak negara;
3. Cakupan geografis yang luas (*broad geographic coverage*): dengan meratifikasi the Madrid protocol, satu pendaftaran internasional dapat memberikan perlindungan merek hingga 117 negara.

Meskipun pada lingkup regional mayoritas negara ASEAN belum banyak yang secara resmi menjadi anggota dan berkomitmen untuk menerapkan sistem *one application, one number of registration, one renewal, one currency, and one document* dalam rezim hukum merek dinegaranya, namun demikian dalam rangka membangun sebuah sistem perlindungan hukum merek yang efektif, khususnya untuk merek terkenal (*well known marks*), negara ASEAN dan negara di dunia perlu kiranya untuk segera mengintegrasikan *spirit* dari *the Madrid Protokol* ini ke dalam sistem hukum nasionalnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Dalam praktek sistem pendaftaran hak merek yang bersifat teritorial seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum merek. Tuntutan pendaftaran harus dilakukan di setiap negara tujuan menjadikan merek terkenal sangat rentan untuk dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Secara umum sistem perlindungan merek negara-negara ASEAN menggunakan sistem *first to file*. Sistem ini mengharuskan kewajiban pendaftaran bagi merek terkenal agar dilindungi di setiap negara ASEAN. Dengan mengimplementasi sistem pendaftaran internasional (*Madrid system*) yang ditawarkan oleh Madrid Protokol, yaitu *single application, one number of registration, one renewal, one currency, and one document* pemilik merek cukup sekali melakukan pendaftaran di salah satu negara ASEAN untuk mendapatkan perlindungan diseluruh negara-negara ASEAN. Secara otomatis pemilik merek yang mendaftar dengan menggunakan *Madrid system* akan mendapatkan perlindungan diseluruh negara anggota Madrid Protokol yang saat ini berjumlah 167 negara. Singkatnya, dengan *Madrid system* hambatan biaya, hambatan prosedural, dan hambatan teritorial bukan lagi menjadi masalah bagi para pemilik merek terkenal.

### B. Saran

Sebagai salah satu negara anggota Madrid Protokol, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan peraturan pelaksana terkait permohonan pendaftaran merek inter-

nasional, dan infrastruktur kebijakan lainnya. Selain itu perlu dibentuk pula tim protokol madrid yang bertugas secara khusus memeriksa dan menangani permohonan merek tradisional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2013, *Trade Mark Protection in Southeast Asia, Vietnam*, Rouse & Co. International.
- Ali, Chaudhry Asfand, 2008, *Analysis On The Impact Of Madrid Protocol For The Economies Of Developing Countries*, Tokyo, Japan Patent Office & Asia-Pacific Industrial Property Centre, Japan Institute of Invention and Innovation.
- Degelsegger, Alexander, Svend Otto Remøe, & Rudie Trienes, 2016, *ASEAN Economic Community and Intellectual Property Rights: An Assessment of Framework Conditions For Innovation*. Dalam <https://www.know.nl/shared/resources/international/bestanden/aseaneconomiccommunityandintellectualpropertyrights.pdf>.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, 2011, *Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi Asean, Community In A Global Community Of Nations*, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- ERIA Working Group, 2015, *Problems and Challenges of Intellectual Property Systems in ASEAN, in Reforming the Intellectual Property System to Promote Foreign Direct Investment in ASEAN*, Jakarta: ERIA.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Intellectual Property Office of Singapore, 2012, *Trademarks infopack of Singapore*. Dalam <https://www.hg.org/article.asp?id=5086>.
- Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S, 2017, *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol, Jurnal legislasi indonesia)*, Vol. 14 No. 02
- Lackert, Clark W dan Maren C Perry, 2008, *Protecting Well-Known And Famous Marks: A Global Perspective, Building and Enforcing Intellectual Property Value 2008*, United Kingdom, Global White Page Ltd.
- Setianingrum, Reni Budi, 2016, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tam Phan Ngoc, 2011, *Well-Known Trademark Protection. A Comparative Study Between The Laws Of The European Union And Vietnam*. Sweden, Lund University.
- Thu, Hà Thi Nguyet, 2010, *Well-Known Trademark Protection Reference To The Japanese Experience*. Dalam [http://www.wipo.int/export/sites/www/about\\_wipo/en/offices/japan/research/pdf/vietnam\\_2010.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/about_wipo/en/offices/japan/research/pdf/vietnam_2010.pdf).
- WIPO, 2000, *Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protection Of Well-Known Marks*, Geneva, WIPO.
- WIPO, 2016, *Guide To The International Registration of Marks Under The Madrid Agreement (And The Madrid Protocol)*, Geneva, WIPO.
- Watanabe, Shuo, 2011, *Trends in Development and Issues Related to IP Systems in Three GMS Countries: Cambodia, Lao PDR and Thailand*, Japan, Ritsumeikan University

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of the Kingdom of Cambodia
- Madrid Protocol Concerning The International Registration Of Marks
- Myanmar Registration Act No. 16 of 1908
- Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
- Malaysia Trademark Act 175 of 1976 as Amended by Act A1138 Of 2002
- Philippines Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames and Marked or Stamped Containers as Amended by Office Order No.49 S.2006
- Regulation No.466/Steapmo of Prime Minister on Registration of Trademarks of Lao People's Democratic Republic
- Trademark Law Treaty of Singapore year 1994
- Trademark Act B.E. 2534 (1991) as Amended by The Trademark Act (No. 2) B.E. 2543 (2000) of Thailand
- Trade Marks Act of Brunnai Darussalam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis