

**ANALISIS PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
BERDASARKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Nicholas Dwiyana Febriansyah



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA

Oleh

NICHOLAS DWIYANA FEBRIANSYAH

Melindungi merek di luar Indonesia berarti memperoleh hak merek di setiap pasar global tempat dimana pemilik merek ingin mengkomersilkan produk atau layanan mereka yang artinya pemilik merek harus mendaftarkan mereknya secara internasional. Oleh karena itu, diadopsinya ketentuan pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan satu permohonan dan satu prosedur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pendaftaran merek secara internasional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran merek secara internasional di Indonesia memiliki beberapa tahapan yaitu menyiapkan persyaratan pendaftaran, mendaftarkan permohonan, menentukan kelas barang dan jasa serta mempersiapkan biaya dan pendaftaran. Dalam Protokol Madrid, berlakunya Pendaftaran Internasional adalah 10 tahun sejak merek didaftarkan, apabila pemilik merek ingin melakukan perpanjangan perlindungan merek maka hanya perlu membayar biaya yang diperlukan ke WIPO . Adapun Peran DJKI dalam Pendaftaran Internasional adalah melakukan validasi dan sertifikasi permohonan sebelum dikirimkan ke WIPO, melakukan perbaikan kesalahan formulir, memantau status perlindungan dan memberikan notifikasi kepada WIPO bila status perlindungan merek akan berakhir dalam jangka waktu 5 tahun.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Internasional, Protokol Madrid, Merek

ABSTRACT**ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATION BASED
ON THE MADRID PROTOCOL IN INDONESIA****By****NICHOLAS DWIYANA FEBRIANSYAH**

Protecting trademarks outside of Indonesia means obtaining trademark rights in every global market where trademark owners intend to commercialize their products or services, which means trademark owners must register their trademarks internationally. The adoption international trademark registration based on the Madrid Protocol in Indonesia offers convenience for trademark owners to obtain trademark protection in many countries by filing one application and following one procedure. The problem in this research is how the mechanism of international trademark registration based on the Madrid Protocol in Indonesia and what is the role of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in international trademark registration.

The type of research used in this study is normative legal research with descriptive research type. The problem approach in this study is a legal approach. The data source used is secondary data analyzed qualitatively.

The conclusion of this study shows that the mechanism of international trademark registration in Indonesia has some stages, preparing registration requirements, submitting applications, determining classes of goods and services, and preparing fees and registrations. Under the Madrid Protocol, the validity of the International Registration is 10 years from the date of registration. If the trademark owner wants to extend trademark protection, they only need to pay the required fees to WIPO. The role of DJKI in International Registration is to validate and certify applications before they are sent to WIPO, correct form errors, monitor protection status, and notify WIPO if trademark protection status will expire within 5 years.

Keywords: *Directorate General of Intellectual Property, International Registration, Madrid Protocol, Trademark*

**ANALISIS PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
BERDASARKAN PROTOKOL MADRID DI INDONESIA**

Oleh

Nicholas Dwiyana Febriansyah

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : ANALISIS PENDAFTARAN MEREK SECARA
INTERNASIONAL BERDASARKAN
PROTOKOL MADRID DI INDONESIA


Nama Mahasiswa : Nicholas Dwiyana Febriansyah

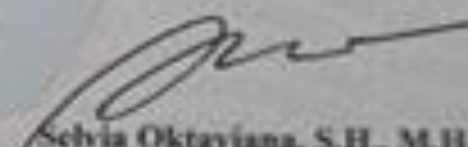
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011130

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum




Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198102152008122001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H
NIP. 198010142006042001

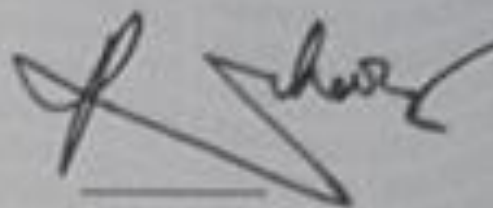
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

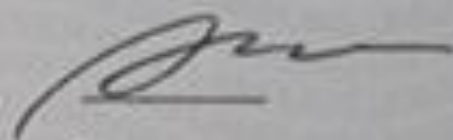
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

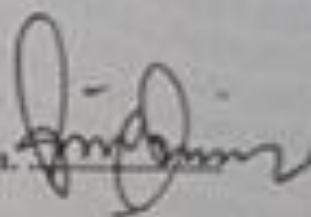
Ketua Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Penguji Utama : Kingkin Wabyuningdiah, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicholas Dwiyana Febriansyah

NPM : 1712011130

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Nicholas Dwiyana Febriansyah
NPM. 1712011130

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nicholas Dwiwana Febriansyah, dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 21 Februari 1999. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Ristiawan dan Ibu Aprita.

Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Sawah Lama Bandar Lampung pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Yayasan Pendidikan UNILA Bandar Lampung selesai pada tahun 2017. Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur SBMPTN. Kemudian telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2020 selama 40 hari di Tegalombo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, aktif di BEM Fakultas, UKM-F MAHKAMAH dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode 2020. Menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil)

- Al Hadist -

“Takdir membimbing mereka yang mau, dan menyeret mereka yang tidak mau”

- Seneca –

“This Too Shall Pass”

(Ini juga akan berlalu)

- Solomon Seal -

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa Ristiawan dan Mama tersayang Aprita

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakak tercinta Firstiana Putri Kesumawardhani

Kakak yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi adik yang teladan bagi kakak tercinta

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menulis skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan

di Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Sahabatku selama di masa perkuliahan, Amel, Kidoma, Rizki, Bagas, Syawal, Irawan, Teguh, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan;
10. Kakak, Adik, dan teman-teman di BEM Fakultas, UKM-F MAHKAMAH dan Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran serta rasa kekeluargaan yang tidak terlupakan.
11. Seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2017

12. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Juni 2024
Penulis

Nicholas Dwiyana Febriansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek	6
2.1.1 Pengertian Merek.....	6
2.1.2 Fungsi Merek.....	8
2.1.3 Jenis Merek	9
2.1.4 Pendaftaran Merek.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual....	18
2.2.1 Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	18
2.2.2 Pengertian Peran	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Protokol Madrid.....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	28

III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Tipe Penelitian.....	30
3.3. Pendekatan Masalah	30
3.4. Data dan Sumber Data	30
3.5. Metode Pengumpulan Data	31
3.6. Metode Pengelolaan Data	31
3.7. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Mekanisme Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Di Indonesia	33
4.1.1. Persyaratan Pendaftaran.....	33
4.1.2. Mendaftarkan Permohonan	33
4.1.3. Menentukan Kelas Barang dan Jasa	35
4.1.4. Biaya dan Pendaftaran	40
4.1.5. Berlakunya Pendaftaran Internasional	45
4.2. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Secara Internasional.....	48
V. PENUTUP.....	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Pendaftaran Merek.....	17
Gambar 2. Struktur Direkrorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	20
Gambar 3. Logo WIPO	25
Gambar 4. Pendaftaran Terpusat	27
Gambar 5. Kerangka Pikir.....	28
Gambar 6. Tampilan Laman http://skm.dgip.go.id/	40
Gambar 7. Daftar Negara Berkembang.....	44
Gambar 8. Tampilan Laman Madrid Fee Calculator	44
Gambar 9. Logo DJKI.....	48

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan industri dan perdagangan yang sangat pesat di Indonesia, Maka dari itu memberikan tanda pengenal yang berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan menjadi sangat penting. Merek sebagai salah satu wujud kekayaan intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa di era globalisasi saat ini.

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta (*Copy Rights*) dibagi menjadi Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*). Selanjutnya, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) diklasifikasikan lagi menjadi Paten (*Patent*), Merek (*Trade Marks*), Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), Desain Industri (*Industrial Design*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*).¹

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU MIG), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan sebuah definisi hukum untuk memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan tersebut dipergunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain.² Maka dari itu merek perlu didaftarkan untuk menghindari sengketa merek dan plagiasi merek oleh pihak lain.

Perlindungan hukum yang diperoleh melalui pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif dengan menganut asas pendaftar pertama (*first to file*). Melalui asas ini, pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dianggap sebagai pemilik merek yang sah. Instansi yang bertugas dalam hal pendaftaran merek di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.³

Di dalam UU MIG, memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan menjamin kepastian hukum. Pasal 3 UU MIG menjelaskan bahwa hak atas merek akan didapatkan setelah merek tersebut terdaftar. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang akan mendapatkan pengakuan dan pembenaran atas penggunaan merek, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga memperoleh perlindungan hukum.

Melindungi merek di luar Indonesia berarti memperoleh hak merek di setiap pasar ekspor tempat dimana pemilik merek ingin mengkomersilkan produk atau layanan mereka. Hak merek bersifat teritorial dan hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara (merek dagang nasional) atau sekelompok negara yang telah membentuk sistem merek dagang regional (misalnya Uni Eropa).

² Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2013), hlm. 205.

³ Erma, Wahyuni dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: YPAPI, 2011), hlm. 4.

Pada prinsipnya, untuk memperoleh hak merek di luar negeri, Pemilik merek harus mengajukan permohonan pendaftaran merek terpisah di kantor merek negara dimana pemilik merek ingin merek mereka dilindungi. Setelah pemilik mendapatkan hak mereka di negara-negara tersebut, Pemilik merek harus mengikuti prosedur terpisah di kantor yang sama untuk mengelola hak-hak mereka (memperbarui, melisensikan, atau mengalihkan).

Pada tahun 2015 negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Protokol Madrid. Dengan melaksanakan Protokol ini, pemilik merek nantinya cukup melakukan satu kali pendaftaran merek dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan di seluruh negara anggota Protokol. Protokol Madrid merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid (*Madrid System*) untuk pendaftaran internasional merek. Dengan adanya Protokol Madrid, para negara anggota dapat mendaftarkan mereknya di semua negara anggota hanya dengan satu kali pendaftaran di kantor merek negaranya .

Diadopsinya ketentuan pendaftaran merek secara Internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia didahului dengan aksesi perjanjian internasional *the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* atau Protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017, dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018. Aksesi tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989*, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 212 dan Indonesia menjadi anggota ke-100 yang menganut Protokol Madrid.

Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 UU MIG, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.

Perlu diketahui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berperan penting atas pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia baik secara nasional maupun internasional. Salah satu bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh DJKI dalam pendaftaran merek adalah menerima dan menyeleksi permohonan merek baru agar tidak menyamai merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Protokol Madrid ini sangatlah berperan penting dalam industri di tingkat internasional bagi setiap produk untuk meningkatkan efisiensi pendaftaran merek produk di negara-negara lain khususnya Indonesia. Disadari bahwa posisi Indonesia semakin lemah dalam mengupayakan peningkatan daya saing nasional di kancah perdagangan internasional maka pada akhir tahun 2017, Indonesia menggandeng Organisasi Hak Kekayaan atas Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organizational*) guna pengembangan inovasi. Keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid bisa memberikan banyak keuntungan. Pada proses registrasi, merek tersebut akan secara otomatis terdaftar pada beberapa negara yang dipilih.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dari itu skripsi ini akan mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Pendaftaran Merek Secara Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

- a. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah peran Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran merek secara internasional ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi

khususnya Hukum Kekayaan Intelektual.

1. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Mekanisme pendaftaran merek secara Internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia.
- b. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran merek secara Internasional.

1.5. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi khususnya dalam lingkup Hukum Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan Hak Merek.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu:

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pendaftaran merek secara Internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia.
- 2) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia.
- 3) Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek

2.1.1. Pengertian Hak Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada akan sangat peduli akan pentingnya simbol dan nama yang digunakan di dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Dalam pangs pasar, nama-nama dan simbol-simbol yang dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual, pada dasarnya ialah hal untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa⁴ Berikut ini beberapa definisi tentang merek:

- a. *Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPs)* “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of ne undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relvant goods or services, Members may take registrability depend
- b. *on distinctiveness acquired trough use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visuality perceptible.*”

Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain harus Dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut di dalam kata – kata tertentu, termasuk nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftarannya sebagai merek dagang. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang

⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 4.

didaftar harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti.⁵

c. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

d. Menurut Kotler dan Gary Amstrong⁶

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.

e. Menurut Tim Lindsey⁷

Merek sebagai suatu tanda pembeda yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain, sehingga secara umum, tanda yang berbeda ini akan menunjukkan suatu identifikasi sesuatu barang dan jasa.

f. Menurut Iur Soeratin⁸

Menurut fungsinya suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang yang sejenis lainnya, oleh karena itu barang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, dan jaminan terhadap mutunya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, secara lebih khusus dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai

⁵ *Ibid.* hlm. 5.

⁶ Phillip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007) hlm. 70.

⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002) hlm 140.

⁸ *Ibid.*, hlm 225.

identitas, sebagai pengenalan atau sebagai pembeda barang di pasar.⁹ Maka pada intinya merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain.¹⁰

2.1.2. Fungsi Merek

Merek digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut :

- a. Tanda pengenalan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*) . Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*) . Promosi itu dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*) . Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan (*source origin*). Merek merupakan tanda pengenalan asal barang atau jasa dari daerah/negara asalnya.¹¹

Merek dapat berfungsi pula sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan mempertahankan pasaran

⁹ R.J,Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 45.

¹⁰ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm.205.

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005) hlm. 84.

tersebut. “*Goodwill*” atas merek adalah suatu yang ternilai dalam memperluas pasaran. Merek merupakan bagian dari strategi bisnis.¹²

2.1.3. Jenis Merek

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jenis-jenis merek yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2, 3 dan 4. yaitu :

- a. Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Pasal 1 butir 3 merumuskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya
- c. Pasal 1 butir 4 merumuskan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan untuk Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek berdasarkan kepemilikannya, Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau

¹² Yoshihiro Sumida & Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 23.

jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan keterkenalannya, umumnya para ahli membedakan tingkat kemashuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek antara lain: Merek biasa (*normal mark*) yang tidak memiliki reputasi tinggi, cakupan pemasaran merek biasa terbatas dalam kawasan lokal dan belum mampu melintasi pasar nasional atau regional. Merek terkenal (*well-known mark*) merek yang memiliki reputasi tinggi yang menimbulkan keakraban pada setiap lapisan konsumen. Merek termashur (*famous mark*) merek ini mempunyai reputasi yang lebih tinggi dari merek biasa maupun merek terkenal.¹³

Yahya Harahap menjelaskan perbedaan merek terkenal dan merek termashyur. Merek terkenal mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Sedangkan merek termasyur adalah merek yang sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.¹⁴

*“A Well-known trademark is sometimes called a famous trademark. However, differences exist between the two notions, and it appears that the standard for archieving famous trademark status is higher than that required for well-known trademark status”*¹⁵

¹³ A. ,Gunawati. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Bandung: Alumni, 2015) hlm. 67.

¹⁴ D, S. N. I, Sari. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jurnal Yuridis, Vol.2 No.2, 2015) hlm. 164–177.

¹⁵ World Intellectual Property Organization, 2010

2.1.4. Pendaftaran Merek

Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha pasti menghasilkan suatu produk dagang atau jasa. Produk dagang maupun jasa tersebut pastinya memiliki sebuah nama yang disebut merek. Suatu merek yang terdapat di suatu produk harus didaftarkan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara. Tujuan didaftarkan merek tersebut, agar orang lain tidak memakai nama merek yang telah didaftarkan untuk produknya tanpa seizin dari pemilik merek yang telah terdaftar. Merek tanpa suatu sertifikat pendaftaran, maka merek tersebut tidak dapat dilindungi.

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu :

- a. Orang
- b. Badan hukum
- c. Beberapa orang atau badan hukum

Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *First to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak¹⁶.

¹⁶ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku)*, (Jakarta: Oase Media, 2010), hlm. 68

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dinyatakan eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya.¹⁷

a. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Untuk dapat mengajukan pendaftaran atas sebuah merek, maka setiap pemohon harus memenuhi persyaratan dan tata cara permohonan serta lampiran yang harus dipenuhi dalam setiap pengajuan permohonan pendaftaran merek, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelaksanaan pendaftaran merek juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: PT Graffindo Persada, 2005), hlm. 12.

warna;

- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak

yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dalam hal permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan

Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan minimum yaitu berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya, maka akan diberikan tanggal penerimaan permohonan. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, maka Menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek yang berlangsung selama 2 (dua) bulan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.

b. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam pendaftaran merek, ada beberapa merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

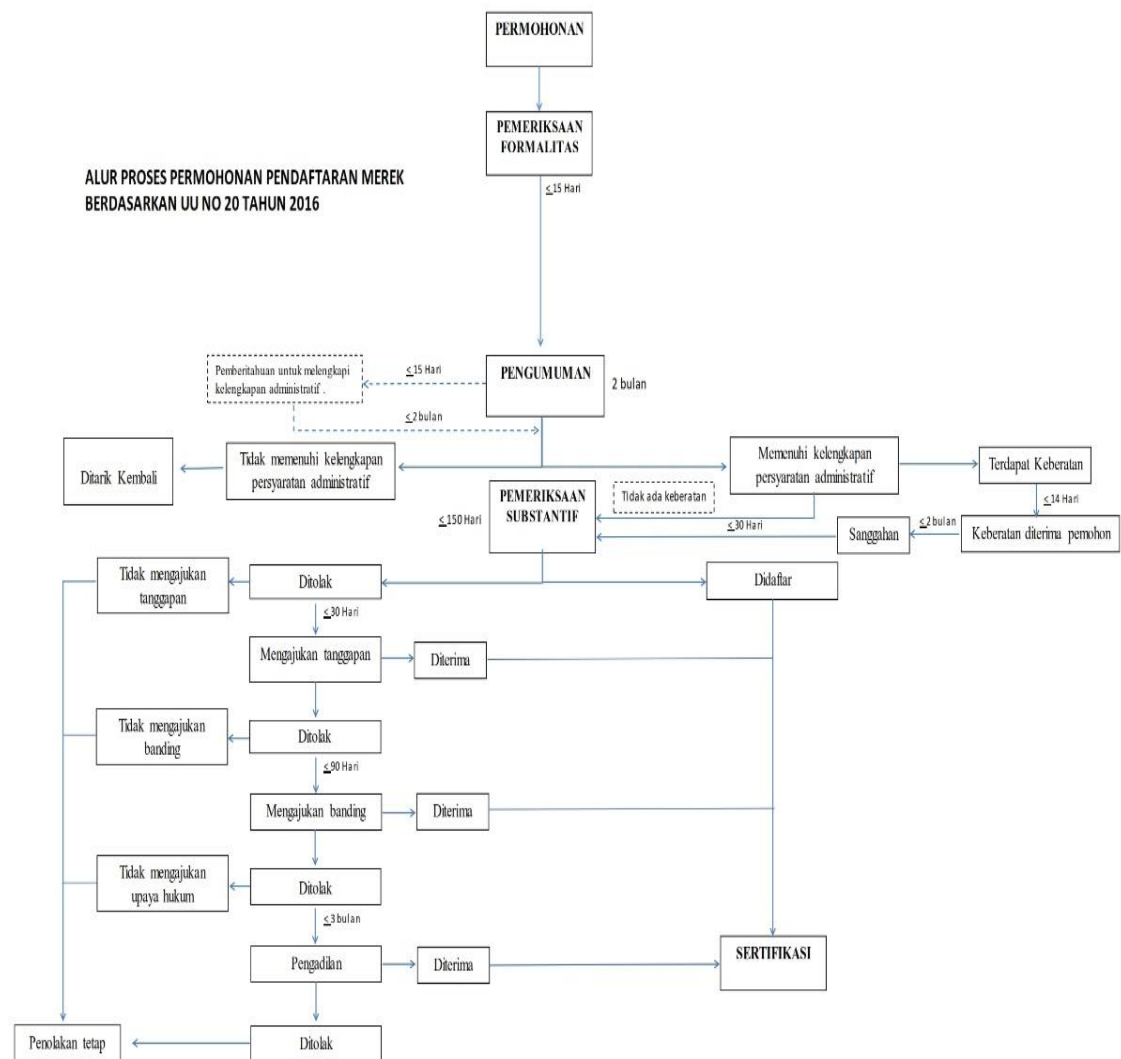
Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.”

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merupakan wadah dan sarana bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pendaftaran merek agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pendaftaran merek nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta dapat pula melakukan pendaftaran merek internasional yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.



Gambar 1. Alur Proses Pendaftaran Merek

Sumber: <https://jakarta.kemenkumham.go.id>

2.2. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2.2.1. Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual, adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang diperoleh oleh orang yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia melalui pemikiran kreatif. Dalam esensinya, HKI adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari hasil kreatifitas intelektual. Sistem HKI adalah hak privat atau hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada individu seperti penemu, pencipta, dan desainer sebagai penghargaan atas karya mereka, serta untuk mendorong orang lain untuk mengembangkan lebih lanjut. Dalam sistem HKI, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.¹⁸

Sejak masa penjajahan Belanda, layanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual telah hadir di Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1894, merek pertama didaftarkan oleh Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom di Batavia. Menurut Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-545 jo 1913-214, Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom, yang saat itu hanya menangani pendaftaran merek, bertanggung jawab atas pendaftaran merek di Indonesia di bawah Department Van Justitie. Pada kemudian hari, berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat 2, Department Van Justitie juga bertanggung jawab atas milik perindustrian.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Stbl. 1924 no. 576 masih berlaku dengan nama yang berubah menjadi Kantor Milik Kerajinan sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1947, Kantor Milik Kerajinan pindah ke Surakarta dan diubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian pada tanggal 9 Oktober 1947. Pada masa pemerintahan RIS, Kantor Milik Perindustrian pindah ke Jakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang lapangan pekerjaan, Kantor Milik Perindustrian terdiri dari Bagian Pendaftaran Cap Dagang dan Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (Octrooi), yang merupakan bagian dari tugas dan kewajiban Kementerian Kehakiman. Keputusan Menteri Kehakiman no. J.S. 4/4/4 tanggal 12 Februari 1964

¹⁸ Duwi Handoko. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018) hlm. 3.

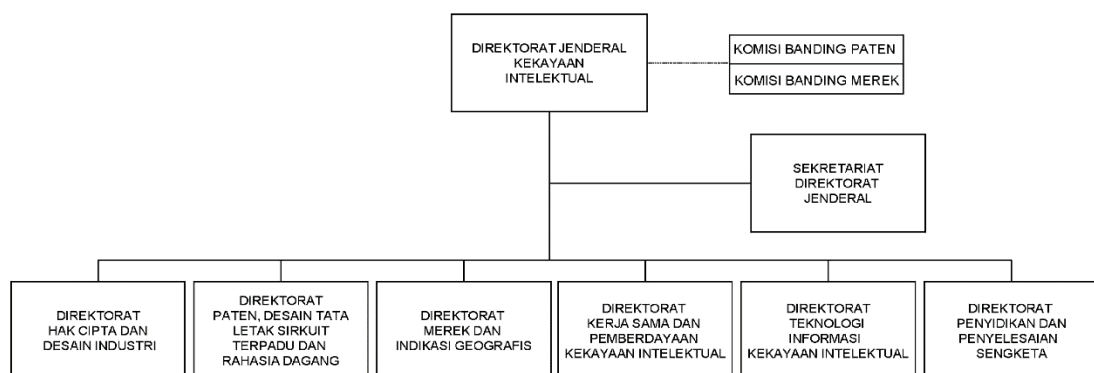
tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman dan Keputusan Menteri Kehakiman no. J.S.4/4/24 tanggal 27 Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman mengalami perbaikan. Dalam hal ini, Kantor Milik Perindustrian berganti nama menjadi Direktorat Urusan Paten. Tugas dari Direktorat Urusan Paten adalah melaksanakan aturan-aturan terkait perlindungan terhadap penemuan dan penciptaan.

Keputusan Menteri Kehakiman menjelaskan bahwa Direktorat Urusan Paten tidak hanya bertanggung jawab atas urusan merek dan paten, tetapi juga terlibat dalam urusan hak cipta. Pada tahun 1966, Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan nomor 75/U/Kep/11/1966 mengenai struktur organisasi dan tugas departemen. Keputusan ini mengubah Direktorat Urusan Paten menjadi Direktorat Paten yang termasuk dalam Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan. Direktorat ini terdiri dari tiga dinas, yaitu Dinas Pendaftaran Merek, Dinas Paten, dan Dinas Hak Cipta. Pada Tahun 1969, Keputusan Presiden nomor 39 Tahun 1969 menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan dan Perundang-undangan kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum yang mencakup Direktorat Paten, dengan terbentuknya Direktorat Jenderal yang baru. Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum 24 mengalami perubahan, termasuk melalui Keputusan Presiden RI nomor 45 mengenai struktur Organisasi Departemen.

Keputusan Presiden RI yang telah disebutkan sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan, yang kemudian dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1975 nomor Y.S. 4/3/7. Pada tahun 1975, Direktorat Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta, yang ditempatkan di bawah naungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Struktur Direktorat Paten dan Hak Cipta mencakup beberapa bagian, yaitu: Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Merek, Sub Direktorat Paten, Sub Direktorat Hak Cipta, Sub Direktorat Hukum Perniagaan dan Industri, dan Sub Pendaftaran Lisensi dan Pengumuman.

Keputusan Presiden RI nomor 32 Tahun 1988 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang struktur organisasi Departemen, ini merupakan perubahan terakhir dalam struktur organisasi Direktorat Paten dan Hak Cipta. Melalui Keputusan Presiden tersebut, Direktorat Paten dan Hak Cipta dipisahkan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan menjadi sebuah Direktorat Jenderal mandiri yang bernama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek. Struktur Direktorat Jenderal ini terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Direktorat Paten, dan Direktorat Merek. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden RI nomor 144 Tahun 1998, terjadi perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹⁹

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.



Gambar 2. Struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sumber : <https://dgip.go.id/struktur-organisasi>

¹⁹ Saidin. Op. Cit, hlm.23

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:²⁰

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk memastikan keberhasilan perjalanan organisasi, DJKI telah merumuskan tujuan dan sasaran organisasi melalui visi dan misi yang jelas. Visi DJKI adalah pandangan jangka panjang mengenai arah perkembangan organisasi ke depan yang harus diambil agar tetap hidup, adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Sementara itu, misi DJKI merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi.

a. Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional

²⁰ <https://dgip.go.id/struktur-organisasi> , diakses pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul 11.42

b. Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas.²¹

DJKI merupakan salah satu bagian dari unit eselon I di Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2023, DJKI diberikan tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta menetapkan standarisasi teknis di bidang HKI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi
- c) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2023, DJKI terdiri dari 6 (enam) Direktorat yaitu:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b) Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- c) Direktorat Paten;
- d) Direktorat Merek;
- e) Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- f) Direktorat Teknologi Informasi.

²¹ <http://www.dgip.go.id> , diakses pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul 10.15

2.2.2. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²²

Secara Sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²³

Peran ada dua macam yaitu:

- a. Peran yang diharapkan (*expected role*) adalah peran ideal atau cara ideal dalam melaksanakan peran. Dimana peran tersebut diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu sesuai dengan norma yang diatur.
- b. Peran yang sesungguhnya terjadi (*actual role*) adalah cara bagaimana peran itu sesungguhnya dijalankan. Peran ini pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.

²² *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 348.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

2.3. Tinjauan Umum Protokol Madrid

Mekanisme pendaftaran merek secara internasional di antaranya diatur dalam dua perjanjian internasional, yakni *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* yang ditanda tangani tahun 1881 dan mulai berlaku efektif tahun 1892. 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.

Protokol Madrid diawali dengan adanya Sistem Madrid, dimana Sistem Madrid sendiri diawali dengan lahirnya kesepakatan dari 5 (lima) negara yaitu: Perancis, Swiss, Tunisia, Spanyol dan Belgia. Pada tahun 1891, kelima negara tersebut menandatangani persetujuan di kota Madrid (Spanyol) dengan ide membangun sistem pendaftaran internasional yang dapat memberikan perlindungan merek di antara negara-negara anggotanya. Dalam hal ini, negara-negara anggota dari perjanjian tersebut tetap memiliki kedaulatan dalam melaksanakan Undang-undang merek nasional mereka. Penandatanganan kesepakatan di kota Madrid tersebut dinamakan Persetujuan Madrid (*Madrid Agreement*).

Protokol Madrid mengatur tentang tata cara permohonan dan efek dari permohonan tersebut, bahasa resmi yang digunakan, jangka waktu perlindungan dan perpanjangannya, perubahan terhadap pendaftaran merek, maupun kemungkinan untuk pembatalan pendaftaran merek internasional. Menurut persetujuan tersebut, setiap pihak di negara anggota persetujuan yang telah memiliki pendaftaran merek di negaranya (negara asal) dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional kepada Biro Internasional *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui kantor Merek yang ada di negara asal.



Gambar 3. Logo WIPO

Sumber : <https://www.wipo.int>

Protokol Madrid merupakan perjanjian tambahan untuk mengurangi kelemahan *Madrid Agreement* dengan memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pendaftaran merek internasional. Indonesia resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid ke-100 pada Senin 2 Oktober 2017 di Sidang Umum *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ke-57 di Jenewa. Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2017 tentang Akses Protokol Madrid.²⁴

Sebelumnya di Indonesia pendaftaran merek secara internasional masih menggunakan sistem *country to country* yang mana bila pemilik merek menginginkan mereknya mendapatkan perlindungan di negara-negara yang diinginkan, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya satu persatu ke negara tujuan dengan peraturan, persyaratan, bahasa, mata uang yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Sejatinya Pendaftaran Internasional tidak dikhususkan hanya untuk pendaftaran bagi merek internasional, semua jenis merek diperbolehkan untuk mendaftarkan mereknya melalui 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

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d335bdce7e1/indonesia-jadi-anggota-protokol-madrid--pendaftaran-merek-diperluas> . diakses pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul 10.15

yang bereputasi terkenal tentu akan sangat terbantu. Dengan Protokol Madrid pemilik merek 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.²⁵

Setelah lebih dari dua puluhan tahun disetujuinya Protokol Madrid, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 108 negara yang telah secara resmi menjadi anggota Protokol Madrid. Sementara Negara di ASEAN yang menjadi anggota baru ada 7 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Singapura dan Vietnam. Setidaknya, dengan merujuk pada pendapat WIPO, dengan meratifikasi dan mengimplementasikan Protokol Madrid dalam sistem hukum nasional, suatu negara akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Mudah (*convinient*): dengan menggunakan Protokol Madrid, untuk mendapatkan perlindungan internasional di banyak 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 coverege*): dengan meratifikasi Protokol Madrid, satu pendaftaran internasional dapat memberikan perlindungan merek hingga 108 negara.²⁶

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 system perlindungan hukum merek yang efektif, khususnya untuk merek terkenal (*well known marks*), negara ASEAN dan negara di dunia perlu

²⁵ Rohaini, *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal Di ASEAN*, Jurnal Media Hukum, Vol 25, 2018. Hlm. 79

²⁶ Ibid

kiranya untuk segera mengintegrasikan *spirit* dari *the Madrid Protocol* ini ke dalam sistem hukum nasionalnya.

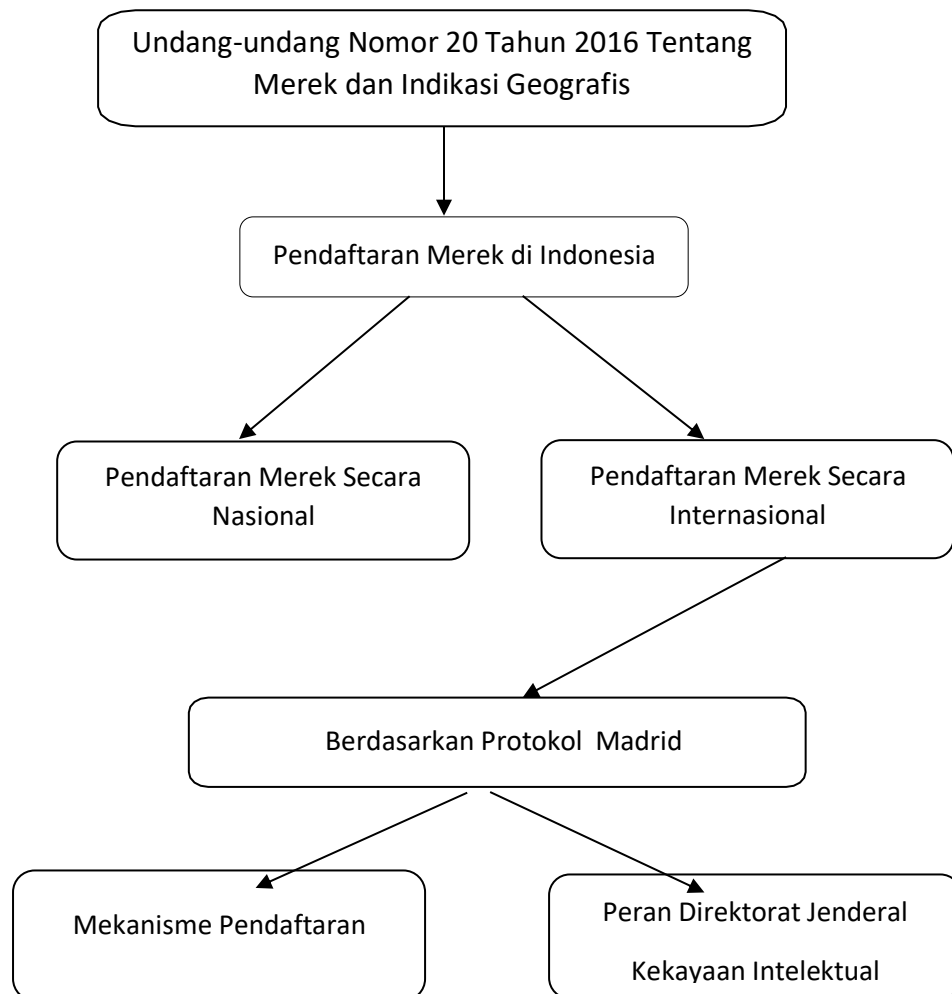
Protokol Madrid merupakan sarana yang memudahkan merek untuk mendapatkan perlindungan dan legalitas di banyak negara anggota Protokol Madrid, Indonesia diharapkan bisa lebih mudah mendaftarkan merek secara internasional ke banyak negara.



Gambar 4. Pendaftaran Terpusat

Sumber : <https://www.wipo.int>

2.4. Kerangka Pikir



Gambar 5. Kerangka Pikir

Keterangan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang pendaftaran merek baik secara nasional maupun internasional, pendaftaran merek secara internasional diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Merek. Pemilik merek wajib mendaftarkan merek mereka kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting dalam pendaftaran merek. Setelah Indonesia resmi menjadi bagian anggota Protokol Madrid, Pemilik merek di Indonesia dapat mendaftarkan merek mereka secara internasional berdasarkan Protokol Madrid. Dengan cara itu merek mereka dapat dilindungi di banyak negara anggota protokol dengan mendaftarkan hanya sekali saja di negara asal

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.²⁸

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian ini menggunakan studi kasus perilaku hukum normatif sebagai objek penelitian.²⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Protokol Madrid, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini memfokuskan pada pendaftaran merek secara internasional di Indonesia berdasarkan Protokol Madrid.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.1

²⁸ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sample dan Teknik Sample dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm.7

²⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.34.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Dalam Penelitian ini akan digunakan untuk memfokuskan Pendaftaran Merek secara Internasional di Indonesia Berdasarkan Protokol Madrid.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk menentukan cara ia memandang suatu bentuk permasalahan guna menyelesaikan penelitian dan menemukan kesimpulan.³¹ Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti segala bentuk peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk regulasi ataupun legislasi, yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang ingin diselesaikan.³²

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.53.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal.93

³² *Ibid.*,

- d. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, jurnal, pendapat para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan melibatkan pengkajian informasi dari berbagai sumber. Tujuan dari studi kepustakaan adalah mendapatkan data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi Kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun sumber-sumber data, dalam hal ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul penelitian.³³

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

³³ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sample dan Teknik Sample dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm.73

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data yang dituangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah, yaitu dengan menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian dituangkan dalam kalimat yang jelas dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia memiliki mekanisme sendiri yang berbeda daripada pendaftaran merek secara konvensional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendaftaran merek secara internasional.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam mekanisme pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid di Indonesia memiliki beberapa tahapan yaitu :
 - a. Menyiapkan persyaratan pendaftaran yang telah diatur dalam Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018.
 - b. Mendaftarkan permohonan menggunakan formulir khusus (MM2) dalam Bahasa Inggris dan mendaftarkannya kepada DJKI.
 - c. Menentukan kelas barang dan jasa menggunakan Klasifikasi Nice pada website yang telah disediakan DJKI.
 - d. Mempersiapkan biaya pendaftaran dan pembayaran yang harus disertai menggunakan mata uang swiss yaitu franc (CHF).Berlakunya pendaftaran merek internasional pemilik merek adalah 10 Tahun sejak tanggal didaftarkan permohonan apabila merek pemohon tidak mendapatkan penolakan di kantor Negara merek tujuan.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran dalam proses pendaftaran merek baik nasional maupun internasional, DJKI melakukan pengecekan pendaftaran merek yang diajukan pemilik merek kemudian melakukan pemeriksaan formalitas mengenai kelengkapan permohonan merek sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian melakukan pemeriksaan substansial, yaitu pemeriksaan terhadap keabsahan merek yang diajukan, termasuk pemeriksaan atas keberadaan merek yang

serupa atau sama yang telah terdaftar sebelumnya. Kemudian selanjutnya DJKI melakukan validasi dan sertifikasi permohonan internasional sebelum dikirimkan ke Biro Internasional

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai negara yang memberlakukan pendaftaran internasional dengan menggunakan Protokol Madrid, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada para pemilik merek di Indonesia agar lebih mengetahui metode tersebut, agar lebih banyak merek dari Indonesia yang tersebar di pasar global dan meningkatkan penjualan, karena pendaftaran dengan metode tersebut akan meringankan pemilik merek di Indonesia dari segi efisiensi biaya.
2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan di waktu yang akan datang dapat dibentuk tim khusus Protokol Madrid yang bertugas menangani dan memeriksa pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid. Diharapkan akan cukup banyak permohonan pendaftaran merek secara internasional baik dari dalam negeri maupun luar negeri disebabkan oleh semakin sederhananya hal yang bersifat prosedural terkait perlindungan terhadap merek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin, Zainal Abidin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis*, Tangerang: DJKI
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018, *Panduan Protokol Madrid*, Tangerang: DJKI
- Gunawati, A, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumni
- Handoko, Duwi, 2018, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa
- Jened, Rahmi, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT Raja Graffindo Persada
- Kotler, Phillips dan Gary Armstrong, 2007, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Indeks
- Lindsey, Tim, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT Graffindo Persada
- Parinduri, R.J, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Graffindo Persada
- Riswandi, Budi Agus, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Saidin, OK. 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press

- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- , Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahamu Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku)*, Jakarta: Oase Media
- Sumida, Yoshihiro dan Budi Maulana, 1994, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Wahyuni, Erna, 2011, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI
- World Intellectual Property Organization Publication, 2022, *Guide to the Madrid System International Registration of Marks under the Madrid Protocol*, Switzerland, WIPO
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sample dan Teknik Sample dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura

B. Jurnal:

- Hidayati, Nurul, 2017, Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid, Jakarta: *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM*, Vol. 14 Nomor 2
- Nurtyas Utami, Subandini, 2014, Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification dalam Rangka Pendaftaran Merek di Indonesia, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.
- Rohaini, 2018, The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal Di ASEAN, Yogyakarta: *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 Nomor 1
- Sari, D, S.N.I, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Jakarta: *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 Nomor 2

C. Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Merek.

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

D. Website

<https://dgip.go.id/struktur-organisasi>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id>

<http://www.wipo.int/madrid/en/forms>

<http://www.wipo.int/madrid/en/>

<https://www.un.org/ohrlls/content/list-ldcs>

