

ABSTRACT

THE URGENCY OF TRADEMARK PROTECTION THROUGH PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989

Nurul Hidayati¹ Veri Antoni, S.H., M.Hum.²

[[[

The goals of this research are to describe the legal protection of brand or trademark in Indonesia, to determine the advantages and disadvantages for Indonesia, to analyze the procedure and preparation of brand or trademark registration in accordance with Madrid Protocol, and to find out the obstacles face by Indonesia in registering their trademarks based on the protocol.

This research is normative legal research or literature research. This type of research examines documents or literatures by using secondary data such as legislation, court judgment, legal theory, and scholars' opinion. This study used qualitative analysis where the data were explained by words and sentences instead of number. The secondary data were taken by legislation analysis and the primary data were taken by interview.

The results of this research are; 1) the legal protection on trademark in Indonesia is still unable to protect the local brands, especially there is no supported public facilities. 2) The benefit or advantage when Indonesia join or access the Madrid Protocol is that the trademark protection is not only in Indonesia but also in other countries as the destination of the registration whereas the disadvantage is if the applicant applies for some goods and services and one of them is rejected, so all of them will be rejected. 3) The preparation of trademark registration based on Madrid Protocol is the application, the inspection by international bureau and the published certificate, but before that Indonesia has to do accession of the protocol in the form of regulation, in this case is President Decree. 4) The obstacles face by Indonesia in the trademark registration are the language barrier, the difficulties in investigate a brand or mark in the country of destination, the dependency on the basic registration and there is no accession of Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 into President Decree.

Keywords: Madrid Protocol, international trademark registration, legal protection

¹ Law Faculty, Universitas Gadjah Mada

² Law Faculty, Universitas Gadjah Mada

URGENSI PERLINDUNGAN MEREK MELALUI *PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, 1989* (PROTOKOL TERKAIT PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989)

Nurul Hidayati¹ Veri Antoni, S.H., M.Hum.²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian apa yang akan dihadapi Indonesia, mengemukakan bagaimana prosedur dan persiapan pendaftaran merek sesuai Protokol Madrid dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Indonesia dalam pendaftaran merek berdasarkan Protokol Madrid.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan data primer diperoleh dari observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia belum mampu melindungi merek-merek lokal, terlebih belum tersedianya fasilitas publik yang mendukung. 2) Keuntungan yang akan didapat oleh Indonesia apabila mengaksesi Protokol Madrid ini adalah Perlindungan terhadap merek tidak hanya di Indonesia, namun juga perlindungan hukum di negara-negara tujuan pendaftaran, namun kelemahannya adalah apabila pemohon mengajukan beberapa jenis barang dan jasa, jika salah satu ditolak atau dibatalkan maka keseluruhan yang tercantum dalam pengajuan tersebut ikut dibatalkan atau ditolak. 3) Prosedur dan Pendaftaran Merek sesuai dengan Protokol Madrid dimulai dari permohonan, pemeriksaan oleh biro internasional, pencatatan, pengiriman sertifikat pendaftaran internasional, pengumuman pendaftaran internasional dalam berita resmi WIPO, pemberitahuan kepada negara anggota hingga Pendaftaran merek internasional yang telah dikabulkan oleh negara yang dituju tersebut memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum yang sama sebagaimana pendaftaran merek nasional di negara tersebut. 4) Kendala yang dihadapi Indonesia dalam pendaftaran merek tersebut diantaranya adalah keterbatasan bahasa, kesulitan penelusuran pendaftaran merek di negara tujuan, Ketergantungan terhadap *basic registration*, dan belum diaksesinya *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989* (Protokol Terkait Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989 menjadi suatu Peraturan Presiden.

Kata kunci: protokol madrid, pendaftaran merek internasional, perlindungan hukum

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada