

STUDI KOMPARATIF PROSES PENDAFTARAN MEREK TERKENAL MILIK PERUSAHAAN X DI NEGARA ANGGOTA WORLD TRADE ORGANIZATION

Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite¹ & Gunardi Lie²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: jelita.205210078@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: gunardi.lie@untar.ac.id

Masuk : 01-10-2024, revisi: 26-10-2024, diterima untuk diterbitkan : 27-10-2024

ABSTRACT

A trademark is a distinctive feature of a product or service. Companies use trademarks to expand their sales in markets ranging from domestic to international. Company X from China has successfully registered its trademark in several countries that are members of the World Trade Organization; the countries in which Company X has registered its trademark are South Africa, Moldova, Ecuador, Serbia, Kyrgyzstan and the European Union. Based on this background, a question arises, namely, how the trademark registration process experienced by Company X, while each country has different regulations regarding trademark protection. The purpose of this research is to find out how the registration of well-known trademarks in member countries of the World Trade Organization. The research method used in this research is normative juridical, using data collection techniques using literature study techniques (library research), which consists of three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal materials consist of laws or regulations governing trademarks, namely the TRIPS Agreement, the Madrid Protocol, and the Paris Convention. The result of this research is that basically all the member countries of the World Trade Organization that protect trademarks have the goal that the trademark has a different identity from other trademarks in the same class. Differences were also found when analyzing the rules in each country, such as the registration process, protection period, and dispute resolution. In addition, it was also found that the principle of trademark registration prioritizes minimal registration fees, namely the single application principle.

Keywords: trademark, famous brand, trademark registration, WTO

ABSTRAK

Merek adalah ciri khas dari suatu produk atau layanan. Perusahaan menggunakan merek dagang untuk memperluas penjualan mereka di pasar mulai dari nasional hingga internasional. Perusahaan X dari China telah berhasil mendaftarkan merek dagangnya di beberapa negara yang menjadi anggota World Trade Organisation, negara-negara dimana perusahaan X telah mendaftarkan merek dagangnya adalah Afrika Selatan, Moldova, Ekuador, Serbia, Kyrgyzstan dan Uni Eropa. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul suatu isu, yaitu bagaimana proses pendaftaran merek yang dialami oleh Perusahaan X? sedangkan masing-masing negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai perlindungan merek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendaftaran merek terkenal di negara-negara anggota World Trade Organization. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi kepustakaan (*Library research*) yang mana terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang merek yaitu, perjanjian TRIPS, Protokol Madrid, dan Konvensi Paris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang melindungi merek X memiliki tujuan agar merek tersebut memiliki identitas yang berbeda dengan merek lain di kelas yang sama. Perbedaan juga ditemukan ketika menganalisis aturan di masing-masing negara, seperti proses pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ditemukan juga prinsip pendaftaran merek yang mengedepankan minim biaya pendaftaran, yaitu prinsip *Single Application*.

Kata Kunci: merek, merek terkenal, pendaftaran merek, WTO

1. PENDAHULUAN

Merek merupakan sebuah tanda yang digunakan untuk membedakan sebuah barang dari jenis ataupun kategori yang sama, merek dapat terdiri dari susunan warna, angka, huruf, dan bentuk abstrak. Merek menjadi salah satu komponen dalam sebuah perusahaan guna menunjukkan identitas dari produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen.

Guna melindungi merek, pemilik merek harus mendaftarkan merek ke negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan pemilik. Mengacu pada hal tersebut, pengaturan terkait merek telah dilindungi oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, yang selanjutnya penulis sebut dengan WTO, organisasi ini kemudian melahirkan sebuah perjanjian yang menetapkan perlindungan dan penegakan terkait hak merek di semua negara anggota, perjanjian tersebut dinamai Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Khaw, 1994).

WTO juga memiliki hubungan dengan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan ditetapkan pada tahun 1883, yang mana pada saat membuat perjanjian TRIPS, WTO mengadopsi prinsip-prinsip dari konvensi paris, hal ini dilatarbelakangi karena konvensi paris merupakan perjanjian internasional antar negara yang mengatur hak kekayaan industri termasuk merek dagang (Bravo, 2001).

Selain mengadopsi Konvensi Paris, WTO juga menggunakan beberapa peraturan dari Protokol Madrid. Protokol Madrid adalah sebuah perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh 120 negara. Protokol Madrid mengatur bagaimana sebuah pemilik merek untuk mendaftarkan merek tersebut di berbagai negara anggota melalui satu jalur internasional. Hal ini didasari dengan pernyataan TRIPS yaitu:

“Desiring to establish a mutually supportive relationship between WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as WIPO as well as other relevant international organizations)”.

Mengacu pada tiga perjanjian yang telah dijelaskan diatas, penulis mendapat sebuah gambaran bahwa pengaturan tentang merek di dunia telah diatur dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga mempermudah aktivitas perdagangan antar negara atau internasional. Namun, negara-negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian di atas, tentu memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam mengatur merek di negara masing-masing.

Prinsip yang dimaksud adalah prinsip *first to file* dan *first to use*. Prinsip *first to file* memungkinkan orang yang mendaftarkan merek, dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut dan dapat dilindungi oleh negara (Istighfarrin, 2023). Prinsip *first to use* menganggap bahwa pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut maka ialah yang mendapat perlindungan hukum (Azis, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait bagaimana pendaftaran merek di negara-negara anggota WTO yang menganut prinsip berbeda terkait pengaturan merek di negara masing-masing. Guna mendukung penelitian ini, penulis meneliti merek yang dimiliki oleh perusahaan X yang berasal dari negara China.

Perusahaan X merupakan sebuah perusahaan yang menjual produk yang berada di kelas 34 yaitu, rokok, tembakau, cerutu, pemantik api, dan barang sejenis yang berhubungan dengan rokok. Selain terdaftar di negara asalnya yaitu China, merek perusahaan X ini telah terdaftar di beberapa negara dengan data yang tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1

Daftar Negara yang Telah Melindungi Merek Milik Perusahaan X

Negara	Nomor	Kelas
Korea Selatan	40-1567875	34
Selandia Baru	1122293	11 & 34
Afrika Selatan	2019/27099	34
Moldova	34297	11 & 34
Ekuador	2511-12	34
Serbia	77672	34
Kyrgyzstan	16809	11 & 34

Ketujuh negara yang telah melindungi merek perusahaan X, tidak semuanya merupakan anggota dari WTO, selain itu merek X juga telah dilindungi di Uni Eropa sejak tanggal 3 maret 2020 dengan No. 018135805. Tidak semuanya juga menandatangani ketiga perjanjian internasional yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengacu pada hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang bagaimana perbandingan pendaftaran merek di negara yang melindungi merek milik perusahaan X yang merupakan anggota WTO dan telah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tentang merek. Adapun rumusan Bagaimana proses pendaftaran merek milik Perusahaan X di negara yang merupakan anggota WTO dan telah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tentang merek.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menelusuri bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan sebuah keputusan hukum atas isu hukum yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2009). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu langkah atau prosedur secara ilmiah dalam memperoleh hasil dari isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan (*Library research*) yang mana terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang merek yaitu, perjanjian TRIPS, Protokol Madrid, dan Konvensi Paris. Bahan hukum sekunder merupakan bahan seperti buku hukum merek atau hak kekaayaan intelektual, jurnal hukum tentang merek dan sumber hukum yang berhubungan dengan merek. Bahan hukum tersier adalah bahan yang tidak berasal dari hukum namun tetap berhubungan dengan merek (Marzuki, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbisnis merupakan kegiatan seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, perusahaan harus memiliki identitas berupa merek, agar konsumen dapat mengetahui maupun mengingat produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut (Andriani et al, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, maka merek yang menjadi identitas dari sebuah perusahaan perlu untuk didaftarkan. Kegunaan mendaftarkan merek agar perusahaan atau pemilik merek dapat memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif ini diberikan oleh negara yang melindungi merek tersebut, sehingga pemilik dapat menggunakan dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pratama et al, 2024).

Ada dua jenis prinsip yang mengatur terkait pendaftaran merek, yaitu prinsip *First to file & First to use*. Prinsip *First to file* dijalankan dengan sistem konstitusional, yang mana setiap orang atau badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya untuk kelas tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang didaftarkan (Putri et al, 2023). Sedangkan prinsip *First to use* diimplementasikan berdasarkan asas deklaratif yang menyatakan bahwa hak merek timbul kepada pemakai pertama merek tersebut (Lubis et al, 2023). Perusahaan X yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini memiliki sebuah merek kelas 34 yang telah terdaftar di berbagai negara serta mempunyai reputasi yang baik sehingga merek ini menjadi merek terkenal.

Berdasarkan Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Mark, kelas merek nomor 34 merupakan jenis barang seperti filter rokok, rokok elektrik, korek api, tembakau, tembakau liting tangan, dan jenis lainnya yang sama (Wardhana, 2024). Berdasarkan penjelasan di latar belakang, merek ini telah dilindungi di beberapa negara dan organisasi yang turut juga menjadi anggota WTO. Negara yang melindungi merek ini adalah Afrika Selatan, Ekuador, Serbia, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana pendaftaran merek di masing-masing negara tersebut.

Afrika Selatan

Negara Afrika Selatan telah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari tahun 1995. Negara ini mengatur merek dalam sebuah peraturan yang bernama Trade Marks Act 199s (Act No. 194 of 1993). Peraturan ini telah diratifikasi berdasarkan konvensi Paris dan protokol madrid. Terkait pendaftaran merek, pemilik merek harus mengajukannya ke Companies and Intellectual Property Commission (CIPC). CIPC adalah sebuah lembaga negara yang berwenang untuk mengatur merek. Jangka waktu perlindungan merek yang telah didaftarkan melalui CIPC berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Proses pendaftaran dapat dilihat dalam gambar 2.

Gambar 2

Tahapan Pendaftaran Merek di Afrika Selatan



Moldova

Pengaturan terkait pendaftaran merek di Moldova diatur oleh Agentia de Stat pentru Proprietatea Intellectuala (AGEPI). Guna mendapatkan sertifikat merek, AGEPI harus melakukan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, publikasi dan keberatan kemudian tahap pendaftaran dan sertifikat. Peraturan terkait pendaftaran merek di Moldova diatur dalam Law

No.38-XVI of 29 February 2008 on the Protection of Trademarks. Peraturan ini juga telah diadopsi dari konvensi paris dan protokol madrid. Tahapan pendaftaran merek di Moldova dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3
Tahapan Pendaftaran Merek di Moldova



Ekuador

Negara Ekuador, mengatur terkait pendaftaran merek dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang disebut dengan Ley de Propiedad Intelectual. Undang-Undang ini mencakup perlindungan kekayaan intelektual termasuk merek, paten, dan hak cipta. Lembaga yang mengatur terkait pendaftaran merek di Negara Ekuador adalah Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), untuk proses pendaftaran dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4
Tahapan Pendaftaran Merek di Ekuador



Serbia

Pendaftaran merek di Serbia diatur oleh Kantor Kekayaan Intelektual Serbia yaitu, Intellectual Property Office of Serbia (IPOS). Langkah utama dalam proses pendaftaran merek di Serbia adalah mengajukan permohonan ke IPOS, bahasa permohonan harus diajukan dalam bahasa Serbia, namun apabila dokumen asli dalam bahasa lain, terjemahan resmi harus disertakan, kemudian melanjutkan pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif dan yang terakhir adalah penerbitan sertifikat. Dasar hukum perlindungan merek di Serbia diatur dalam Law on Trademark, serta proses pendaftaran dapat dilihat dalam gambar 5.

Gambar 5
Tahapan Pendaftaran Merek di Serbia

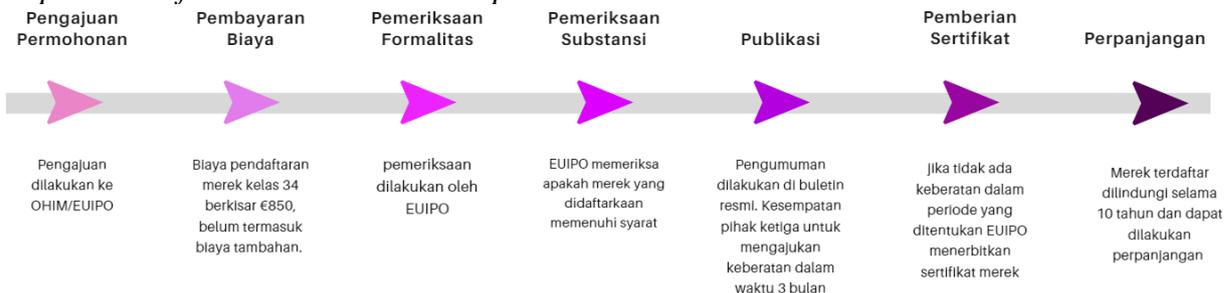


Uni Eropa

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antarpemerintahan yang terdiri dari 27 negara anggota di Eropa. Organisasi ini dibentuk untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan politik di antara negara-negara anggotanya, berhubungan dengan telah dilindunginya merek dari perusahaan X di organisasi ini, penulis akan menjelaskan terkait pendaftaran merek di Uni Eropa. Pendaftaran merek di Uni Eropa diatur oleh European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dasar hukum yang mengatur tentang merek di Uni Eropa adalah Regulation (EU) 2017/1001 yang juga dikenal sebagai EU Trademark Regulation. Proses pendaftaran merek di Uni Eropa dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 6

Tahapan Pendaftaran Merek di Uni Eropa

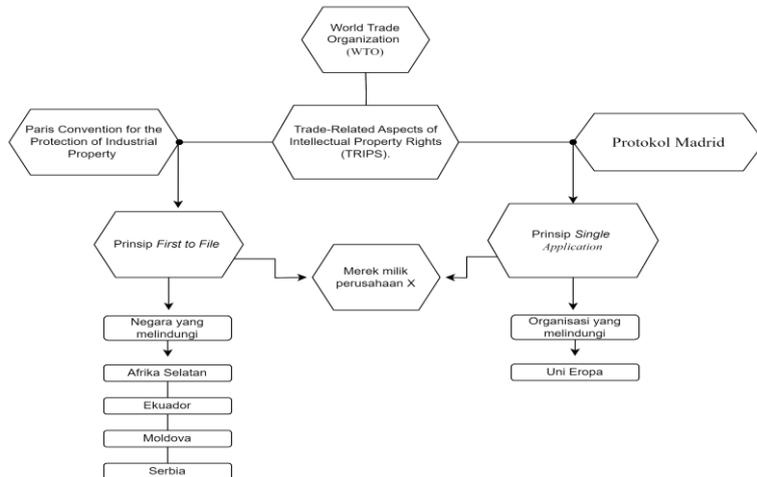


Namun, Uni Eropa memiliki sistem yang cukup berbeda, yaitu sistem merek tunggal yang diatur berdasarkan Community Trademark (CTM). Sistem ini hanya berlaku pada 15 negara anggota. Permintaan pendaftaran merek berdasarkan CTM dapat diajukan melalui salah satu negara peserta CTM (*Single Application*). Sistem ini memungkinkan pendaftaran dan perlindungan merek di beberapa negara dapat diajukan dalam satu permohonan dan tidak perlu membuat permohonan terpisah di setiap negara, sehingga lebih efisien dan dapat menghemat biaya (Maulana, 1996).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat sebuah bagan untuk mempermudah pembaca dalam membaca studi komparasi pendaftaran merek di negara yang melindungi merek milik perusahaan X yang merupakan anggota WTO dan telah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tentang merek.

Gambar 7

Bagan Negara yang Melindungi Merek Milik Perusahaan X serta Prinsip yang Dianut



Hasil dari penelitian ini adalah, negara mengatur pendaftaran merek dagang dengan tujuan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang. Meskipun prinsip atau sistem yang dianut oleh beberapa negara berbeda, namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam rangka melindungi suatu merek. Penulis juga menemukan adanya sistem yang menitikberatkan pada penghematan biaya pendaftaran, yaitu sistem merek tunggal yang dianut di Uni Eropa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki sistem hukum dan peraturan yang berbeda mengenai pendaftaran merek dagang, tujuan utama perlindungan merek dagang di setiap negara adalah untuk memastikan bahwa merek tersebut memiliki identitas yang unik dan dapat dibedakan dari merek lain di kelas yang sama. Penelitian ini menemukan bahwa negara-negara seperti Afrika Selatan, Moldova, Ekuador, Serbia, Kirgistan, dan Uni Eropa, yang melindungi merek dagang Perusahaan X dari China, menerapkan prinsip “pertama mengajukan” atau “pertama menggunakan” dalam pendaftaran merek. Meskipun ada perbedaan dalam proses pendaftaran di setiap negara, semua negara ini berkomitmen untuk melindungi identitas merek dan memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak menyebabkan sengketa. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, disarankan agar perusahaan yang ingin mendaftarkan merek dagang di berbagai negara anggota WTO memiliki pemahaman yang baik tentang perbedaan sistem hukum dan peraturan di masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam mengatur terkait pendaftaran merek.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk terbitnya penelitian ini.

REFERENSI

- Andriani, D., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan hukum atas persamaan merek go to di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2798-2805.
- Azis, R. Z. A. C., & Hermono, B. (2024). Analisis yuridis putusan hakim bagi pemegang merek dagang polo ralph lauren di Indonesia (Putusan nomor 614 K/Pdt. Sus-Hki/2023). *novum: Jurnal Hukum*, 326-338.
- Bravo, G. (2001). From Paris convention to TRIPS: A brief history. *J. Contemp. Legal Issues*, 12, 445.

- Istighfarrin, S., Pratama, A. P., & Iksir, A. S. (2023). Perlindungan hukum merek dagang berkaitan dengan prinsip first to file. *UNES Law Review*, 5(4), 2648-2654.
- Khaw, L. T. (1994). Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS). Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods, 1989.
- Maulana, I. B. (1996). Tanya jawab paten, merek, dan hak cipta. PT Citra Aditya Bakti.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Paris, Prancis, 1883
- Peter, M. M. (2021). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Kencana.
- Pratama, A. R. Y., & Lie, G. (2024). Analisis mengenai kasus sengketa merek antara toyota lexus dan prolexus. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 358-363.
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M., & Gerungan, A. E. (2023). Prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Sugiyono, S. (2009). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, (1995).
- Wardhana, A. P. K. (2024). Analisis yuridis terhadap sengketa penggunaan merek terkenal pada kasus antara gudang garam dan gudang baru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1-11.