

CP2023-J-Yudhi Priyo Amboro-TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	echo-94fbr.blogspot.com Internet Source	1%
2	www.law-indonesia.org Internet Source	1%
3	(8-18-12) http://110.138.206.53/how/h/hukum/4_Tanya%20Jawat Internet Source	1%
4	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
5	mangatang01.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
7	Submitted to University of Technology, Sydney Student Paper	1%
8	gresnews.com Internet Source	1%

CP2023-J-Yudhi Priyo Amboro-

TINJAUAN YURIDIS

PERLINDUNGAN HAK MEREK

DALAM PERSPEKTIF

PERBANDINGAN HUKUM

INDONESIA DAN AMERIKA

SERIKAT

by Yudhi Priyo Amboro

Submission date: 14-Feb-2023 05:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2013941305

File name: 2017_Agustus_03_-_Tinjauan_Yuridis_Perlindungan.docx (61.24K)

Word count: 3509

Character count: 22900

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK
DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

**Yudhi Priyo Amboro
Steven**

Abstract

¹⁴ Trademarks means any sign which is capable of distinguishing goods or services dealt with or provided in the course of trade that must be protected to prevent unfair competition, justice, public order and legal certainty. Registered trademarks has full rights to use the trademarks. Therefore considering the importance of trademark registration in the constitutive system, it is expected to trademarks user to register its marks in the Intellectual Property office in order to avoid lawsuits either criminal claims ⁴¹ compensation from another party. This study describes clearly and carefully about the similarities and difference ⁴²s of the provisions of trademarks in Indonesia and United States, how the protection of the law and the provisions of the state know which one is better in providing legal protection to trademarks holder.

This research is a normative law by using the method of comparative law. The data used ³⁵ e secondary data. Performed with data mining literature (library research). Once all the data is collected, the data is then processed and analyzed, the qualitative analysis was used to group the data point by the studies aspects. Further conclusions drawn related to this study, then described descriptively.

²⁷ Based on the results of this study showed that there are some similarities and differences between Indonesia's and United States' provisions. But, judging from the legal protection to trademarks holder, United States' trademarks law provides more protection instead of Indonesia's, based on the further protection measures to protect the rights of its trademarks.

Keywords : Legal Protection, Trademarks, Indonesia, United States

A. Latar Belakang

³³ Dimasukkannya Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement) atau Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan sebagai salah satu bagian dari paket persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) merupakan bukti nyata semakin pentingnya peran HAKI dalam perdagangan.

TRIPs Agreement dibuat oleh para anggota yang bertekad untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan

memadai terhadap HAKI, serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HAKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah.

²⁵ Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama telah meratifikasi *TRIPS Agreement* dan *Paris Convention for the Protection ²²Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri) yang ditandatangani di Paris, Perancis, pada tanggal 20 Maret 1883, yang merupakan salah satu perjanjian internasional berkaitan dengan kekayaan intelektual.

²⁴ Di Indonesia ada undang-undang yang telah mengatur tentang hal tersebut yakni Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan merek terkenal di Amerika Serikat diatur dalam undang-undang merek Amerika yang dikenal dengan nama *Lanham Act*. Ketentuan ini secara khusus memberikan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan dilusi. Seorang pemilik merek terkenal mungkin akan mencegah pedagang lain menggunakan merek miliknya, bahkan juga berlaku bagi produk yang bukan merupakan saingan.

Negara Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum. Indonesia menganggap adanya suatu pelanggaran apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan Amerika Serikat, dimana tidak hanya dengan adanya aduan dari pihak yang dirugikan, pemerintah dan petugas yang berwenang juga berperan penting dalam melakukan pencegahan, pembasmian dan perlindungan terhadap pemegang merek. Adanya persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum ini, membuat setiap negara mempunyai sisi positif dan nega²³ dalam melindungi merek tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan tentang hak merek di Indonesia dan Amerika Serikat ?¹⁶
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di Indonesia dan Amerika Serikat ?
3. Sistem hukum negara mana yang lebih baik dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ?

B. Metode Penelitian⁹

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam hal ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah menelaah serta mengkaji ketentuan dan peraturan yang ada dan memiliki hubungan keterkaitan terutama mengenai perbandingan hukum terhadap perlindungan hukum pemegang hak merek di Indonesia dan Amerika Ser¹⁷t.

Penelitian dengan menggunakan jenis data sekunder. Sumber dari data sekunder adalah studi dokumen atau kepustakaan de²⁹in cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data berupa penelitian dokume²⁶ yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan

kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang ditulis para ahli, baik literatur untuk Indonesia maupun Amerika Serikat yang berkaitan dengan HAKI khususnya Merek.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari metode deskriptif-kualitatif tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode perbandingan hukum, yaitu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Merek di Indonesia dan Amerika Serikat.

Dari segi ruang lingkup, merek di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat sama-sama mempunyai ruang lingkup dan unsur yang serupa. Di Indonesia, definisi merek dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian di Amerika Serikat, dalam *U.S TradeMark Law (15 S.C. § 1127)* atau yang telah dikenal dengan *Lanham Act*, bahwa merek dagang adalah setiap kata, nama, simbol, atau desain, atau kombinasinya, yang digunakan dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari satu produsen atau penjual dengan orang lain dan untuk menunjukkan sumber barang.

Dari kedua definisi tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, bentuk, simbol, desain atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang menciptakan daya pembeda untuk dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Definisi merek dari kedua negara ini memiliki unsur yang serupa.

Pada umumnya, Indonesia dan Amerika Serikat menganut sistem pendaftaran merek yang sama, yaitu sistem *first to file* dengan pendaftaran yang memeriksa merek terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat pada pasal 3 UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan *Lanham Act*. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat permohonannya maupun syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain yang dapat didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan.

Dalam dunia perdagangan, seringkali terjadi tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Merek sebagai suatu tanda yang cukup penting untuk dikenal oleh para konsumen, seringkali dijadikan alat untuk mencari keuntungan dengan mudah, dengan meniru, atau mencoba untuk memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai HAKI, khususnya merek di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama telah memberikan perlindungan terhadap pemegang merek.

Menurut Pasal 4 *Paris Convention*, hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, utility models, desain industry, dan merek. Hak prioritas berarti bahwa berdasarkan permohonan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 (enam) bulan untuk merek, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Hak prioritas diberikan untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak sah.

Dalam Pasal 3⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menentukan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Apabila terdapat pelanggaran, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu :

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau,
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”

⁴⁷ Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap merek terdaftar dilindungi dalam *Lanham Act 15 U.S.C. § 1114*, yaitu :

“Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.”

Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang, atas permohonan pemilik merek. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam *Lanham Act 15 U.S.C. § 1059* menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa 10 (sepuluh) tahun.

Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa kedua negara memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dengan jangka waktu¹² yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama.

Untuk dapat mengidentifikasi perbedaan ketentuan merek di Indonesia dan Amerika Serikat, maka Peneliti meninjau dari prosedur dan jangka waktu pendaftaran merek dan pengratifikasian *Madrid Protocol*.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia diawali dengan membuat permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HAKI dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dirjen HAKI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek, apabila terdapat kekurangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2), Dirjen HAKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

Menurut pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan. Dinyatakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud diatas, Dirjen HAKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Dirjen HAKI, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Apabila pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Dirjen HAKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan, dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Dirjen HAKI, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Dirjen HAKI, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Dirjen HAKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen HAKI dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Dirjen HAKI.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Apabila terdapat keberatan, Dirjen HAKI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan

mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Dirjen HAKI. Dirjen HAKI menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan dan pemeriksaan kembali tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Apabila tidak ada keberatan, Dirjen HAKI menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek, kemudian Dirjen HAKI menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Di Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan dalam *Lanham Act 15 U.S.C. § 1060-1064* dan *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*, pendaftaran merek dapat dikirim ke kantor USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) secara langsung maupun secara *email*. Permohonan juga dapat diisi secara online di situs resmi HAKI di Amerika Serikat yaitu <http://www.uspto.gov>. Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi TEAS (*Trademark Electronic Application System*) yang dapat diunduh secara gratis di situs tersebut.

Setelah mengisi aplikasi tersebut, maka pendaftar harus memantau kemajuan aplikasi tersebut melalui TSDR (*Trademark Status and Document Retrieval*). Hal ini penting untuk memeriksa status aplikasi pendaftar setiap 3 (tiga) bulan setelah pengajuan aplikasi awal, karena apabila tidak, maka kemungkinan akan kehilangan batas waktu pengajuan.

Setelah USPTO menyatakan bahwa syarat-syarat minimum terpenuhi, maka diberikan sebuah nomor seri sebagai aplikasi penugasan dan diteruskan kepada pengacara untuk memeriksa. Pemeriksaan ini mungkin memakan waktu 1 (satu) bulan. Jika Pengacara yang memeriksa aplikasi tersebut memutuskan bahwa merek tidak bisa didaftarkan, pengacara akan mengeluarkan surat untuk menjelaskan alasan substantif penolakan dan setiap kekurangan teknis atau prosedur aplikasi tersebut.

Jika pengacara mengirimkan surat tersebut, maka pemohon harus menanggapi surat tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan, atau aplikasi tersebut akan dinyatakan ditinggal.

Apabila telah lolos pemeriksaan, maka pengacara akan menyetujui merek tersebut untuk dipublikasikan ke USPTO. Kemudian USPTO akan mengirimkan ke pemohon kapan tanggal publikasi resmi ke masyarakat. Dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari, para pihak yang berkepentingan boleh melakukan keberatan. Jika persyaratan dalam tahap pemeriksaan tidak terpenuhi, maka pemeriksa akan mengeluarkan surat yang menyatakan penolakan atau permintaan persyaratan¹. Surat tersebut harus ditanggapi dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan surat tersebut. Apabila pemohon tidak memberikan respon atau jawaban, maka aplikasi tersebut dapat ditinggal².

Apabila tidak ada keberatan dan disetujui, maka USPTO akan menerbitkan sertifikat Merek yang diberi perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun. Namun apabila ditolak, USPTO akan menerbitkan surat pemberitahuan merek ditolak³.

Maka apabila dikalkulasikan, jangka waktu pendaftaran merek di Indonesia memakan waktu 17 (tujuh belas) sampai 24 (dua puluh empat) bulan, sedangkan jangka waktu pendaftaran merek di Amerika Serikat hanya memakan waktu 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan. Perbedaan tersebut sangat jauh, padahal prosedur pendaftaran merek di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama tahapannya.

Perbedaan lainnya mengenai ketentuan merek di Indonesia dan Amerika Serikat adalah pengratifikasian *Madrid Protocol* oleh Amerika Serikat, sedangkan saat ini Indonesia masih belum meratifikasi.

28 Sistem pendaftaran merek internasional diatur oleh dua perjanjian, yaitu *The Madrid Agreement Concerning the 45 International Registration of Marks* yang ditandatangani pada 14 April 1891, dan *The Protocol Relating to the Madrid Agreement*, yang diadopsi pada tahun 1989 dan mulai berlaku sejak 1 Desember 1995 serta mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1996. Sistem pendaftaran *Madrid Protocol* ini dikelola oleh *International Bureau of World Intellectual Property Organization*.

Konsep sistem *Madrid Protocol* yaitu “*One Application, 43 One number of Registration, One Renewal, One Currency, and One Document.*” (satu permohonan, satu nomor registrasi, satu pembaharuan, satu mata uang, dan satu dokumen). Permohonan merek internasional harus berdasarkan pada satu atau lebih pendaftaran pada Negara Protokol dimana pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan. Permohonan tersebut harus diajukan melalui kantor merek negara tersebut. Kantor merek akan memeriksa secara rinci dari permohonan internasional tersebut termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada negara tersebut selanjutnya mengirim ke *WIPO*. *WIPO* tidak melakukan pemeriksaan substantif, hanya melakukan pemeriksaan formalitas termasuk juga biaya, pengklasifikasian merek berdasarkan *Nice Agreement*.

Apabila ada ketidaksesuaian, maka *WIPO* akan memberitahukan kantor merek negara asal dan/atau pemohon, dan diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Apabila tidak ada ketidaksesuaian atau perbaikan telah dilakukan maka *WIPO* akan mendaftarkan merek tersebut pada *International Register*, memberitahukan kantor merek negara

11

¹ <http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf>, diunduh tanggal 2

Agustus 2015

² *Ibid*

³ *Ibid*

asal dan mengirim sertifikat pendaftaran pada pemegang. WIPO juga akan mempublikasikan pendaftaran Berita Resmi WIPO atas merek internasional dan mengirim detail ke negara-negara tujuan. Masing-masing negara tujuan akan memeriksa *International Registration* berdasarkan Undang-Undang Merek negara masing-masing. Apabila ada keberatan atau oposisi maka negara tujuan akan memberitahu WIPO, dan kemudian disampaikan kepada pemegang merek.

Selanjutnya penyelesaian akan diteruskan dengan melalui bantuan agen merek lok³⁷ Berdasarkan *Madrid Protocol*, kantor merek harus mengeluarkan penolakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan pilihan perpanjangan 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada penolakan dalam 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) bulan⁴, maka merek harus mendapatkan perlindungan.

Amerika Serikat sendiri meratifikasi *Madrid Protocol* sejak tanggal 2 November 2003.⁵ Tentunya dengan diratifikasinya *Madrid Protocol* maka pendaftaran me¹⁰ internasional akan lebih hemat dan mudah. Hal ini menimbulkan harapan bahwa merek-merek nasional akan dapat mudah masuk ke pasar internasional dengan cepat dan mudah, dengan hanya mengajukan permohonan dari negara asal.

Sedangkan terdapat beberapa alasan sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi *Madrid Protocol*, yaitu :

- Pendaftaran bergantung pada permohonan di negara asal, sehingga apabila *basic registration* batal, maka *international registration* pun ikut batal
- Bila terdapat penolakan pada kantor merek di beberapa negara, maka penangannya harus serentak atau bersamaan, sehingga biaya yang diperlukan menjadi mahal.
- Registrasinya bukan “pendaftaran asli”, melainkan hanya merupakan kumpulan permohonan yang baru diakui di masing-masing kantor merek negara yang dituju.
- Merek harus sama persis dengan pendaftaran awal, padahal industry perdagangan membutuhkan tampilan merek yang berevolusi.
- Pendapatan konsultan HAKI pasti berkurang, karena pendaftaran internasional tidak lagi wajib menggunakan jasa mereka. Oleh karena itu, pendapatan negara melalui pajak pun berkurang.

Dari uraian diatas, maka Penulis menemukan bahwa dalam hal pendaftaran merek internasional di Indonesia dan Amerika Serikat berbeda. Amerika Serikat telah meratifikasi *Madrid Protocol* pada tanggal 2 November 2003, sedangkan Indonesia sampai saat ini masih dalam tahapan rancangan dan pertimbangan untuk meratifikasi *Madrid Protocol*.

FAKTOR	INDONESIA	AMERIKA SERIKAT
7		

⁴ http://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html

⁵ World Intellectual Property Organization,

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf, diunduh 5 July 2015

PROSEDUR	- Membuat permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HAKI	- Pendaftaran Merek dapat dikirim ke kantor <i>USPTO</i> secara langsung maupun melalui <i>email</i> . - Permohonan dapat diisi secara online di situs resmi HAKI di Amerika Serikat yaitu http://www.uspto.gov
JANGKA WAKTU	17 – 24 bulan	6 – 9 bulan
MADRID PROTOCOL	Masih dalam tahapan rancangan dan pertimbangan untuk meratifikasi <i>Madrid Protocol</i>	Sudah meratifikasi Madrid Protocol pada tanggal 2 November 2003

2. ¹⁶ Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Amerika Serikat

D. Kesimpulan

1. ⁴⁰ Ketentuan merek di Indonesia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan ketentuan merek di Amerika Serikat pada umumnya diatur dalam *Lanham Act 15 U.S.C. § 1051-1141*. Persamaan yang utama pada ketentuan kedua negara terletak pada adanya perlindungan yang diberikan kepada pemegang merek terdaftar. Dari segi ruang lingkupnya, merek menurut ketentuan di Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mempunyai pengertian dengan unsur yang serupa dan semakna. Dari sistem pendaftaran merek, kedua negara sama-sama menganut sistem *first to file* dengan pemeriksaan terlebih dahulu. Perbedaan yang utama terlihat secara nyata dari prosedur dan jangka waktu dalam pendaftaran merek. Jangka waktu pendaftaran merek di Indonesia memakan waktu 17 (tujuh belas) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan, sedangkan jangka waktu pendaftaran merek di Amerika Serikat hanya memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan sampai 9 (sembilan) bulan. Perbedaan lainnya adalah pengratifikasian *Madrid Protocol* oleh Amerika Serikat, sedangkan Indonesia masih belum meratifikasi dan masih dalam tahap perencanaan.
2. Kedua negara secara preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek. Adanya perlindungan hukum secara preventif melalui sarana aturan perundang-undangan bagi pemegang merek pada kedua negara tersebut dapat dilihat dari cara bagaimana kedua negara ini menganggap bahwa delik aduan sebagai acuan dimana adanya pelanggaran penggunaan merek yang merugikan pemegang merek dagang.

3. Ketentuan merek di Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemegang merek terdaftar. Hal tersebut dikarenakan ditinjau dari langkah-langkah perlindungan merek di Amerika Serikat lebih memberikan proteksi yang lebih daripada ketentuan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

U.S TradeMark Law (15 U.S.C. § 1127) atau yang telah dikenal dengan Lanham Act,

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/basics/BasicFacts.pdf>, diunduh tanggal 2 Agustus 2015

http://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html

World Intellectual Property

Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf, diunduh 5 July 2015

CP2023-J-Yudhi Priyo Amboro-TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK MEREK DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	echo-94fbr.blogspot.com Internet Source	1%
2	www.law-indonesia.org Internet Source	1%
3	(8-18-12) http://110.138.206.53/how/h/hukum/4_Tanya%20Jawat Internet Source	1%
4	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
5	mangatang01.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
7	Submitted to University of Technology, Sydney Student Paper	1%
8	gresnews.com Internet Source	1%

9	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1 %
10	business-law.binus.ac.id Internet Source	1 %
11	digitalcommons.du.edu Internet Source	1 %
12	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	1 %
13	prodipkepabeandancukai.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	sso.agc.gov.sg Internet Source	<1 %
15	www.jakartapatentbureau.com Internet Source	<1 %
16	opac.library.uib.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
18	tutehtravel.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1 %
20	ja.wikipedia.org Internet Source	<1 %

21	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
22	id.unionpedia.org Internet Source	<1 %
23	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
24	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
26	tinhandayani.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	zabanpazhuhi.alzahra.ac.ir Internet Source	<1 %
28	Submitted to Syracuse University (College of Law) Student Paper	<1 %
29	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
31	masrozikin.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	prohutek.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

33

etds.ltu.edu.tw

Internet Source

<1 %

34

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

35

www.grafiati.com

Internet Source

<1 %

36

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

<1 %

37

ekafitrianiaramatax12.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

internet-law.ru

Internet Source

<1 %

39

lexlibrum.id

Internet Source

<1 %

40

ojs.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

<1 %

41

pressa-lex.ru

Internet Source

<1 %

42

vestnik-hss.kemsu.ru

Internet Source

<1 %

43

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

44	www.redbus.id Internet Source	<1 %
45	Isabel Hernando. "Introduction to technology law", Computer Law & Security Review, 2003 Publication	<1 %
46	abirafa.wordpress.com Internet Source	<1 %
47	tesi.luiss.it Internet Source	<1 %
48	jakarta.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On