



# PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK PRODUK KREATIF *STARTUP* DENGAN SISTEM PROTOKOL MADRID DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK

**Hanung Widjangkoro**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: hanungwidjangkoro\_fh@uwks.ac.id

## ABSTRAK

Bisnis rintisan (*startup*) harus didukung dengan perlindungan hukum yang memadai di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait merek. Proses pendaftaran merek internasional dengan *Sistem Protokol Madrid* saat ini memberikan keuntungan biaya pendaftaran yang lebih murah, efisien, terpusat dan dapat melindungi dari merek dari serbuan kompetitor dan ancaman pelanggaran merek. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi suatu pendaftaran merek internasional bagi produk *start up* melalui sistem protokol sangat penting adalah demi memberikan perlindungan hukum secara internasional yang maksimal terhadap merek serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek pada produk kreatif *start up* terdaftar melalui *sistem protokol madrid* dalam perdagangan elektronik. Penelitian hukum normatif ini menganalisa mekanisme tata cara pendaftaran merek regional maupun internasional melalui sistem protokol madrid serta mekanisme penyelesaian sengketa merek internasional yang mengacu pada aturan hukum positif di Indonesia dan TRIPS sehingga tercapai keharmonisan.

**Kata Kunci:** merek; pendaftaran; pelanggaran merek

## ABSTRACTS

*Startup businesses must be supported by adequate legal protection in the field of intellectual property rights (IPR), especially regarding brands. The process of registering international marks with the Madrid Protokol Sistem currently provides the advantage of registration fees that are cheaper, more efficient, centralized, and can protect brands from attacks by competitors and threats of trademark infringement. This research examines the urgency of an international trademark registration for start-up products through a very important protokol sistem in order to provide maximum international legal protection for brands and how legal remedies are used in resolving disputes against trademark violations on creative start-up products registered through the Madrid protokol sistem in electronic commerce. This normative legal research examines the Madrid Protokol sistem's mechanism for registering regional and international marks, as well as mechanisms for international trademark dispute resolution that refer to positive law rules in Indonesia and TRIPS to achieve harmony.*

**Keywords:** Trademark; Registration; Trademark Infringement

## PENDAHULUAN

Globalisasi perdagangan digital saat sudah ditandai dengan berkembangnya jaman perteknologian yang semakin pesat. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan perspektif pola pikir masyarakat. Kecanggihan pada era globalisasi saat ini serta jaringan informasi yang serba yang sangat cepat semenjak hadirnya internet memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap lalu lintas ekonomi di dunia.

Perkembangan teknologi jaringan internet menimbulkan lalu lintas ekonomi di dunia pada era yang sangat populer dengan penyebutan ekonomi digital. Era perkonomian digital ini membawa suatu perubahan dan pengaruh besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan masyarakat dunia. Dengan ditandai dengan semakin semaraknya kegiatan perekonomian yang menggunakan media internet sebagai *E-commerce*.

Perkembangan *E-commerce* tidak lepas dengan adanya kemajuan teknologi internet yang semakin pesat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam kehidupan. Penggunaan teknologi internet sangat bermanfaat membantu kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan mendapatkan informasi. Pertumbuhan pengguna internet untuk melakukan *E-commerce* semakin pesat, hal tersebut menandakan teknologi internet menjadikan salah satu alat yang sangat efektif bagi para pelaku usaha untuk melakukan pengenalan terhadap produk yang akan dijualnya kepada calon konsumen. Sebab *E-commerce* yakni model bisnis yang modern, dikarenakan dalam *E-commerce* ini *non face* sehingga berbeda dengan transaksi konvensional yang harus ketemu secara fisik atau secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen.

Munculnya era digital berupa *E-commerce* ini merubah paradigma bisnis yang klasik. Perkembangan *E-commerce* ini meningkatkan model-model interaksi *virtual*. Sehingga para pelaku usaha memperkenalkan suatu produk melalui konsep *E-commerce*.

*E-commerce* ini sangat memudahkan bagi para pelaku usaha dalam pemasaran produk secara elektronik melalui jaringan internet. *E-commerce* ini pelaku usaha dapat dimungkinkan bisa membangun komunikasi kepada calon konsumen perihwal

bagaimana untuk membangun merek pada produk suatu barang dan jasa yang sudah dipasarkan. Media *E-commerce* ini dapat juga sebagai media penelitian yang cukup efisien untuk melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha dan konsumen dalam segmen *E-commerce*.

Dalam *E-commerce* dibuatkannya transaksi bisnis yang lebih efisien. Sehingga *E-commerce* merupakan pelopor lalu lintas ekonomi baru dalam *E-commerce*. Kemudahan berbisnis dalam digital elektronik ini sangat memicu banyaknya kaum milenial yang sangat terdorong untuk melakukan bisnis kecil sampai dengan bisnis yang besar dengan mempunyai basis teknologi internet.

Bisnis *startup* di Indonesia menjadi kecenderungan dan banyak digemari oleh masyarakatnya akhir-akhir ini, hal tersebut nampak jelas seperti kemunculan perusahaan *startup* seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Sejak itulah mulai banyak perusahaan tersebut banyaknya masyarakat yang antusias mengikuti perkembangan bisnis tersebut, serta memberanikan untuk memulai *startup*.



Sumber Data: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55142bd43/indonesia-no-5-pencetak-startup-di-dunia>

Pertumbuhan perusahaan *startup* di Indonesia sekitaran Maret 2019, berdasarkan “*Data Startup Ranking*” menyebutkan, terdapat pelaku usaha yang mulai melakukan perintisan di Indonesia dengan kurang lebih terdapat 2.074 para pelaku usaha.

Hal tersebut Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India yang paling banyak menciptakan pelaku usaha *startup* di kawasan Asia.<sup>1</sup>

Pertumbuhan *startup* di Indonesia sangat pesat, sehingga banyaknya masyarakat yang antusias dalam mencoba menjadi pelaku usaha, khususnya para mahasiswa yang tidak berpikiran lagi apabila telah menyelesaikan kuliah wajib dapat kerja di perusahaan ternama. Akan tetapi, memikirkan cara untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat serta memberi penyelesaian bagi permasalahan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tidak sedikit milenial yang berangkat dari tujuan itu maka banyak milenial yang mendirikan bisnis *startup*

Bagi para pemula yang baru memulai bisnis *startup* harus memperhitungkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) terhadap merek dagang suatu produk barang atau jasa yang dihasil. Karena HKI terhadap merek dagang sangat penting, untuk pertama kalinya dalam memulai bisnis seyogyanya menjadi pemikiran yang pertama, dikarenakan HKI terhadap merek dagang suatu produk barang atau jasa pada bisnis *startup* tersebut dapat memberikan perlindungan serta kepastian. merek dagang pada produk barang dan jasa bisa memberikan pembedaan terhadap produk yang dibuatnya dengan yang dibuat oleh perorangan lainnya sehingga apabila mau melakukan promosi hanya menyebutkan produksi yang dipakainya dengan cukup menyebut merk yang dipromosikannya.

Merek sendiri memiliki pengertian sebagai komitmen para pelaku usaha untuk lebih konsekuen terhadap *feature*nya, serta kemanfaatan terhadap barang dan/atau jasa yang akan diberikan terhadap calon konsumen. Oleh karenanya, merek bukan hanya sebatas simbol saja, melainkan lebih dari yang dipikirkan, merek sendiri menunjukkan kemanfaatan produk terhadap para calon konsumen, dikarenakan tidak hanya sebatas membeli simbol saja, akan tetapi lebih kemanfaatnya terhadap suatu produk. Pencitraan pada merek sebuah produk mempunyai tujuan untuk membangun kehadiran produk barang dan jasa yang unik mempunyai kualitas terbaik untuk menarik di pasar perdagangan elektronik dan untuk membantu mendapatkan dan mempertahankan calon konsumen yang setia menggunakan produk barang

atau jasa kita. Pencitraan pada merek dagang yang efektif yaitu membawa kesan terhadap produk yang diciptkannya pada pikiran para calon konsumen perihal fungsi dan keunggulan tentang merek yang akan dipasarkannya, hal yang paling terpenting pada saat melakukan pemasaran pada iklan yang terpusat terhadap merek dagang.

Para milenial dalam merintis atau awal memulai bisnis *startup* seharusnya sudah memberikan perlindungan HKI terhadap merek produknya. Sebab perlindungan HKI pada merek suatu produk sesungguhnya bisa menjadikan aset yang berharga untuk bisa mengamankan produk tersebut pada bisnis *startup* di masa-masa sulit. Merek bisa juga sebagai perisai pada produk yang dihasilkan, karena perlindungan HKI pada merek produk dapat memberikan perlindungan terhadap gempuran dari para pesaingnya dan/atau para pelaku usaha yang mempunyai modal besar, serta juga dari perbuatan pelanggaran merek suatu produk.

Upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang pada bisnis *startup* yaitu menggunakan prosedur pendaftaran pada setiap negara dan/atau internasional. Akan tetapi keputusan pendaftaran merek dalam negara masing-masing dirasa kurang untuk melindungi terhadap merek dagang. Pemegang merek produk kreatif start up untuk mendapat perlindungan hukum yang maksimal di internasional. Maka pemegang merek dapat mendaftarkan mereknya secara meluas dengan adanya Protokol Madrid. Sebab, pendaftaran merek secara internasional melalui Protokol Madrid menjadi sangat penting bagi *startup* untuk melindungi produk kreatif yang diperdagangkan secara elektronik.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan suatu karya ilmiah, dengan permasalahan sebagai berikut, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum atas merek produk kreatif *startup* dengan Sistem Protokol Madrid, dan Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek pada produk kreatif *startup* terdaftar melalui Sistem Protokol Madrid dalam transaksi elektronik.

## METODE PENELITIAN

<sup>1</sup> <https://katadata.co.id/grafik/2019/03/22/indonesia-no-5-pencetak-startup-di-dunia> diakses tanggal 14 Februari 2020.

Penelitian dalam karya ilmiah ini mengunakan tipe penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki definisi penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Pendekatan masalah menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Tujuan dari karya ilmiah ini yaitu berdasarkan urgensi suatu pendaftaran merek atas produk kreatif *startup* per negara maupun secara internasional untuk mendapat perlindungan hukum.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif Startup Dengan Sistem Protokol Madrid

Perlindungan hukum atas merek di dalam kegiatan perdagangan konvensional maupun perdagangan elektronik tampaknya tidak asing. Karena merek merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh sebuah produk sebagai identitasnya di dalam kegiatan perdagangan elektronik. Setiap *startup* akan selalu memperhatikan sebuah nama dan symbol yang digunakan untuk sebagai tanda merek yang akan membantu untuk menunjukkan asal sebuah produk yang dihasilkan.

Dimaksud merek berdasarkan hukum positif Indonesia yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2016) yakni tanda bisa dipertunjukkan secara grafis berbentuk gambar, logo, nama dan lain-lain, yang mempunyai bentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang diproduksi oleh perorangan dan/atau badan hukum dalam kegiatan usahanya barang dan/atau jasa. pengertian merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk digunakan sebagai identitas suatu perorangan dan/atau badan hukum pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.<sup>3</sup>

Menurut American Marketing Association yang dalam hal ini adalah Kotler, menyebutkan “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain,

atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing.”<sup>4</sup>

Menurut Simamora, bahwa merek yang dikenali dan/atau diketahui terhadap produk yang diminati, sehingga calon konsumen tidak akan susah-susah untuk memperoleh produk tersebut pada jejaring peredaran yang dipunyai oleh pelaku usaha.<sup>5</sup> Merek adalah sebagai satu identitas suatu produk dalam kegiatan perdagangan konvensional maupun perdagangan elektronik. Dengan adanya merek pada sebuah produk maka konsumen dengan mudah menemukan sebuah produk yang mereka inginkan. Merek pada suatu produk sengaja berfungsi sebagai membeda pada sebuah produk yang satu dengan produk yang lainnya. Dari situ terlihat bahwa merek sebuah produk mempunyai fungsi sebagai alat pembeda dalam perdagangan konvensional maupun perdagangan elektronik.

Menurut Margono dan Angkasa manfaat merek dapat diketahui dari 3 (tiga) tolak ukur yakni persepsi produsen, para pedagang, serta calon konsumen. Dari sudut pandang produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khusus mengenai kegunaan dan kualitas. Dari sudut pandang pedagang tentang merek, merek difungsikan sebagai memperkenalkan dan mempromosikan barang-barang dagangan ke pasaran. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>6</sup> Dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa merek pada sebuah produk sangatlah penting dalam dunia perdagangan konvensional maupun perdagangan elektronik. Merek pada suatu produk merupakan strategi pemasaran terhadap para pelaku usaha dan dipergunakan untuk melakukan pembedaan antara produk dan/atau jasanya dengan yang lain, hal tersebut bentuk keterlibatan antara produk dan/atau jasa tertentu dengan bentuk, *prestige*, pernyataan,

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, h. 35.

<sup>3</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-merek-brand/13586> diakses tanggal 14 Februari 2020.

<sup>4</sup> Philip Kotler. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1. Cet. 13. Jakarta: Erlangga, h. 258.

<sup>5</sup> Simamora Bilson. (2008). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 121.

<sup>6</sup> Margono S. dan Angkasa A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo, h. 30.

maupun terhadap kuantiti harga suatu produk dan/atau jasa.

Melakukan pembangunan bisnis yang fokus terhadap *international brand*, untuk membuat merek yang baik serta memiliki daya jual yang sangat diminati, dan merek tersebut diharuskan memiliki koherensi antara janji-janji (*promises*) dan pengalamannya (*experience*). *Promises* dalam suatu merek ataupun brand suatu produk merupakan sesuatu yang dijanjikan suatu merek atau *brand* tertentu sehingga sanggup memikul dalam suatu pengalaman (*experience*) bagi para calon konsumen apabila melakukan pembelian terhadap merk dan/atau *brand* tersebut. Merek mempunyai peran bagi suatu pelaku usaha, hal tersebut merupakan aset penting bagi suatu perusahaan *startup* dalam meningkatkan *image international brand* dalam perdagangan elektronik. Kenapa merek sangat berarti khususnya *startup*.

*Startup* merupakan pengistilahan yang menyatakan pelaku usaha yang belum lama untuk beroperasi dalam usahanya, pada tahap *startup* pelaku usaha memasuki fase berkembangnya serta melakukan penelitian terhadap pasar yang akan dicapai secara spesifik.<sup>7</sup> Sehingga pengertian *startup* dapat disimpulkan bahwa berupa perusahaan rintisan yang dibangun belum lama beroperasi. *Startup* yaitu usaha yang baru saja dimulai serta berupaya untuk mengembangkan usahanya tersebut, serta memerlukan dukungan layanan digital serta masih banyak untuk mendapatkan suntikan dana untuk operasionalnya dengan kelompok kerja yang minimalis.

Pada dasarnya *startup* yang selalu identik dengan dunia digital. Untuk mempermudah menemukan makna dari *startup* berikut karakteristik sebuah perusahaan bisa dikatakan dengan sebutan *startup* yaitu tentang: Usia *startup* biasanya telah berjalan kisaran kurang dari 3 tahun; Jumlah karyawan yang minimalis; Sumber daya manusia yang *multitasking*; Semangat kerja tinggi, Umumnya bergerak di bidang teknologi; Website menjadi sarana utama; Konsumen *startup* adalah prioritas. *Startup* sangat erat kaitannya dengan proses kreatif di dalamnya. Rata-rata produk yang dihasilkan oleh *startup* adalah suatu produk kreatif erat kaitannya dengan bagaimana sebuah karya yang dapat direalisasikan dalam sebuah produk

yang mempunyai fungsi dan berkualitas. Sehingga produk hasil dari *startup* dapat bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebuah produk kreatif *startup* dapat terdiri dari beberapa bentuk yaitu produk berbentuk fisik dan produk berbentuk non-fisik. Fungsi Merek pada produk kreatif *startup* merupakan sebagai alat untuk mendongkrak pertumbuhan bisnis *startup*.

Dalam bisnis *startup* diperlukan sebuah strategi *marketing*, untuk meningkat bisnis *startup* dapat memanfaatkan media sosial untuk tempat promosi elektronik sehingga dapat membangun citra merek/*image brand* dari sejak awal. Dalam membangun citra merek/*image brand* pembuat merek harus memperhatikan pemilihan nama domain, logo, warna dan identitas lainnya sehingga bisa “nempel/ selalu diingat” dipikiran masyarakat. Tujuan merek pada produk kreatif *startup* adalah sebagai media strategi *marketing* supaya informasi tentang kegunaan dan kualitas produk dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Membangun citra merek (*brand image*) pada produk kreatif *startup* sepertihalnya melakukan investasi untuk melakukan peningkatan “mutu” dan bisa mempunyai penempatan dalam masyarakat sebagai suatu produk yang mempunyai ingatan di luar kepala. Di samping itu untuk menciptakan citra merek (*brand image*) merupakan sebagai upaya yang sangat tepat untuk menerangkan *value* ke masyarakat. Sehingga merek atas produk kreatif *startup* dalam persaingan perdagangan elektronik, harus mendapatkan perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa perlindungan hukum terhadap merek dalam teorinya menjelaskan perlindungan hukum mempunyai pengertian melakukan perlindungan terhadap harkat dan martabat disertai pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum dalam negara hukum berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, hal tersebut berfungsi melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.<sup>8</sup>

Mengenai urgensi suatu pendaftaran merek internasional bagi produk *startup* melalui sistem

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_rintisan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan), diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, h. 19.

protokol sangat penting adalah demi memberikan perlindungan hukum secara internasional yang maksimal terhadap merek. Pendaftaran merek internasional sangat penting, karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah atas merek sudah terdaftar dan hak merek atas produk tersebut sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum oleh pemerintahan Indonesia atau secara internasional.

Sebuah merek atas produk tidak semua bisa diajukan pendaftarannya di Indonesia. Untuk mengetahui kriteria merek produk dan jasa yang dapat diajukan pendaftaran di Indonesia sudah diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016. Tersebut untuk dilakukan pendaftaran. bagi para pemohon hak merek atas produk dan jasa dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu dalam pangkalan data merek yang terdapat pada website Direktorat Jenderal Kekaayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI. Apakah merek atas produk dan jasa yang akan diajukan pendaftaran mempunyai kesamaan baik secara seluruhnya ataupun sebagian.

Mekanisme pendaftaran merek atas produk dan jasa, terdapat tahapan yaitu pemeriksaan substansi merek yang dilaksanakan DJKI dalam proses pemeriksaan substansi merek terdapat kesamaan baik secara seluruhnya ataupun sebagian, maka merek yang akan yang di mohonkan dalam pendaftaran merek tersebut akan mendapatkan keputusan penolakan di sistem DJKI. Apabila merek atas produk atau jasa tersebut diterima, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak disetujui dapat diajukan pendaftaran.

Merek atas produk atau jasa yang sudah di setujuji DJKI tersebut, DJKI akan dilakukan pengumuman pada berita resmi Merek Website DJKI. Pengumuman tersebut mempunyai kurun waktu 3 (tiga) bulan, pada saat waktu tersebut pihak-pihak yang keberatan dan akan menyanggah, diperkenankan untuk langsung menghubungi DJKI dan akan dilkakukan pemeriksaan ulang terhadap merek yang akan didaftarkan. Prosedur tersebut memakan waktu 2 (dua) bulan setelah masa berakhirnya pengumuman, apabila dalam masa pengumuman berakhir serta sanggahan dan keberatannya tidak dapat diterima oleh DJKI, maka merek yang dilakukan pendaftaran akan diterbitkan Sertifikat Hak Merek oleh DJKI.

Berkaitan dengan pendaftaran merek, menurut UU No. 20 Tahun 2016 menganut sistem pendafataran konstitutif yang akan timbul hak jika sudah dilakukan pendaftaran oleh pihak yang memiliki. Pada Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 memberikan masa perlindungan Hak Merek yang terdaftar dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran diterima, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Terhadap permohonan perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik ataupun non elektronik dalam bahasa indonesia oleh si pemilik merek dan/ atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir jangka waktunya merek tersebut serta akan dikenai biaya tertentu, akan tetapi apabila pemilik merek lupa untuk perpanjangan dalam kurun waktu tersebut maka perpanjangan tersebut akan dibebani dengan denda.

Sejak Indonesia sebagai anggota *Madrid Union* dan mengaksesi protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami cara melakukan pendaftaran merek ke luar negeri maupun secara internasional dengan memanfaatkan sistem protokol Madrid. Terdapatnya *Protokol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid).<sup>9</sup> Protokol Madrid yaitu suatu perjanjian internasional yang telah disepakati oleh beberapa negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum terbentuknya sistem Madrid untuk dilakukan pendafataran internasional merek.<sup>10</sup> Pengelolaan Protokol Madrid dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah badan khusus yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Konsep perlindungan hukum bagi merek yang dilakukan pengembangan oleh Protokol Madrid sama dengan konsep perlindungan yang dikembangkan dalam *Madrid Agreement*, yakni *One Application, One Number of Registration, One Renewal, One Currency, and One Document*. Baik *The Madrid Protocol* dan/atau *The Madrid Agreement*, keduanya

<sup>9</sup> <https://www.dgip.go.id/sosialisasi-pendaftaran-merek-internasional-madrid-protocol>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

<sup>10</sup> Chaudhry Asfand Ali. (2008). *Analysis on The Impact of Madrid Protocol for The Economies of Developing Countries*, Tokyo: Japan Patent Office & Asia-Pacific Industrial Property Centre, Japan Institute of Invention and Innovation, h. 9.

bersama-sama melakukan pengembangan teori satu kali didaftarkan merek untuk memperoleh perlindungan hukum di semua negara, dan yang dikenal sebagai sistem pendaftaran internasional/Madrid Sistem. Setiap anggota negara yang telah melaksanakan pendaftarannya dinegaranya cukup melakukan permohonan untuk didaftarkan merek internasional ke dalam WIPO internasional melalui kantor merek dimana negara tersebut berasal. Dalam menjalankan fungsinya, WIPO internasional tidak bisa menjalankan pemeriksaan terhadap substantif, WIPO hanya menjalankan pemeriksaan secara formalitas serta biaya, klasifikasi merek yang didasarkan pada *Nice Agreement Classification*. WIPO International apabila mendapatkan ketidaksamaan, maka WIPO International akan memberitahukan hal tersebut kepada kantor merek negara asal untuk segera melakukan perbaikan. Jika semua telah sesuai maka WIPO International akan mendaftarkan merek tersebut pada Internasional Register, mempublikasikan pada Berita Resmi WIPO, dan memberitahukan kantor merek negara asal, mengirimkan sertifikat pendaftaran pada pemegang, serta mengirim detail ke negara-negara tujuan.

Protokol Madrid ini di Indonesia sudah di ratifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 (selanjutnya disebut PP No. 92 Tahun 2017). Setelah Indonesia ditandakan sudah menggabungkan diri ke dalam Protokol Madrid, pelaku usaha di Indonesia bisa mulai untuk melakukan pendaftaran merek secara resmi tertanggal 2 Januari 2018. DJKI merupakan penghubung resmi bagi para pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan pendaftaran merek internasional. Prosedur permohonan pendaftaran merek berdasarkan aturan Protokol Madrid dalam ketentuan perundangan di Indonesia diatur pada Pasal 52 UU No. 20 Tahun 2016.

Keuntungan untuk melakukan pendaftaran internasional terhadap merek suatu produk dengan sistem protokol madrid yaitu: dapat mempersingkat proses pendaftaran. sebelum ada Protokol Madrid. Para pengusaha apabila ingin mendaftarkan merek atas produknya ke luar negeri atau internasional haruslah didaftarkan sesuai dengan tujuan dan jumlah negara yang dituju, hal ini memakan waktu yang cukup lama. Sehingga adanya Protokol Madrid ini dapat memberikan bantuan para pelaku usaha menghemat

prosesnya pendaftaran hak merek atas produknya, dengan melewati satu sistem pendaftaran terpusat.

Pendaftaran merek pada sistem Protokol Madrid ini dapat juga menghemat biaya pendaftaran. sehingga dalam Pendaftaran merek internasional konvensional membutuhkan biaya yang mahal, karena proses pengurusan harus dilakukan satu demi satu sesuai jumlah negara dituju. Maka para Pengusaha harus menyewa seorang konsultan untuk masing-masing proses pendaftaran. Dengan adanya sistem Protokol Madrid, para pengusaha bisa memangkas biaya pendaftaran.

Pendaftaran merek internasional pada sistem Protokol Madrid ini dapat mengurangi risiko pungli, karena kebiasaan Birokrasi di Indonesia terkenal agak rumit. sehingga tempat pendaftaran merek sebagai lokasi empuk tempat untuk pungutan liar. Dalam pendaftaran internasional atas merek pada sistem Protokol Madrid sudah ditetapkan terkait biaya pendaftaran pada protokol madrid serta tidak diperbolehkan lebih tinggi dari biaya nasional, setidaknya terdapat kesetaraan (*equivalent*) serta mata uang yang dipakai hanya satu untuk keseluruhan pembayaran, yaitu mata uang Swiss Franc equals (CHF). Sehingga Hal tersebut sangat membantu para pelaku usaha untuk menghindari dari pelaku yang tidak bertanggungjawab untuk menarik uang pungutan liar yang tidak diperlukan pada saat melakukan pendaftaran merek.

Untuk Sertifikasi dan konsultasi untuk pendaftaran merek internasional terhadap merek dapat dilakukan hanya dalam satu tempat yaitu di DJKI yang sudah disediakan suatu tim khusus pendaftaran merek internasional Protokol Madrid yang dibuat secara resmi untuk melakukan bantuan terhadap para pelaku usaha yang sedang *startup* dalam mendaftarkan mereknya. Tim ini juga akan membantu proses pengurusan sertifikasi yang dibutuhkan, serta memberi konsultasi bagi startup terkait pendaftaran merek.

Sebelum terdapatnya sistem Protokol Madrid ada, para startup agak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran merek internasional, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum merek atas produknya. Para startup belum mendapatkan perlindungan hukum internasional yang maksimal terhadap merek produknya. Dikarena masih ada kesulitan dan kerumitan dalam proses melakukan

pendaftaran merek internasional. Akibatnya para pelaku usaha tidak mempunyai daya jika terdapat pelaku usaha yang mempunyai modal besar yang memakai merek serta logo yang hampir mirip.

Pendaftaran merek internasional dengan Sistem Protokol Madrid bagi para pelaku usaha *startup* dapat bisa segera “mengamankan” merek dagang mereka, serta memperoleh perlindungan hukum merek secara internasional. Untuk mendapatkan perlindungan hukum merek internasional para start up sekarang ini tidak akan mengalami kesulitan dan kerumitan lagi. karena prosedur pendaftaran merek internasional dengan Sistem Protokol Madrid lebih mudah.

Proses pendaftaran merek internasional sekarang dapat dilakukan di negara anggota Protokol madrid, karena negara anggota Protokol Madrid sekarang mempunyai fungsi untuk biro internasional dalam pendaftaran merek internasional (*Basic Registration*). Perihal mekanisme pendaftaran merek internasional melalui sistem Protokol Madrid, ada persyaratan yaitu merek produk tersebut haruslah sudah didaftarkan terlebih di negara asalnya sebagai dasar legalitas, dikarenakan Indonesia sebagai biro internasional pendaftaran merek internasional (*basic registration*) maka merek produk yang akan didaftarkan merek internasional dapat diajukan di pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk dilakukan pendaftaran (*registration*) melalui sistem protokol madrid ini.

Prosedur pendaftaran merek internasional melalui sistem Protokol Madrid juga sudah diatur pada PP No. 22 Tahun 2018 berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional atau bisa mengakses situs atau website DJKI disini juga sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mendaftarkan merek internasional dalam situs atau website DJKI, yaitu sebagai berikut: apa saja syarat yang harus memenuhi pada waktu pendaftaran, bagaimana cara mengunduh formulir untuk mendaftar, bagaimana cara mendaftarkan ke DJKI, dijelaskan juga besaran biaya administrasi pendaftaran. Dengan kemudahan proses pendaftaran merek internasional. Sehingga ini bisa membantu para perusahaan *startup* meningkatkan nilai jual produk atau jasa. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan daya tarik para pelaku usaha *startup* di pasar nasional serta internasional.

Pendaftaran merek internasional sistem Protokol Madrid ini sangat memberikan kemudahan untuk mengajukan sebagai para calon pelaku usaha untuk memulai bisnisnya untuk melindungi merek produknya. Birokrasi pendaftaran merek internasional yang sulit dan rumit, sekarang ini sudah tidak lagi menjadi faktor problematika dalam mendaftarkan merek produknya secara internasional. sehingga para pelaku usaha *startup* menjadi yakin untuk menjalankan bisnisnya sendiri dan bisa bersaing di pasar perdagangan *E-commerce*.

### **Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Merek Produk *Startup* Melalui Sistem Protokol Madrid dalam Perdagangan Elektronik**

Perusahaan-perusahaan *startup* selama ini hadir dengan produk yang kreatif, unik dan inovatif. Tak dimungkiri, perusahaan-perusahaan *startup* ini merupakan yang relatif baru dalam persaingan di perdagangan *E-commerce*. Namun demikian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk *startup* yang akan dipasarkan di perdagangan *E-commerce* menjadi hal yang sangat penting terutama setelah terjadinya globalisasi perdagangan.

Globalisasi perdagangan melalui sistem *E-commerce* serta dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu pesat, dampak pada hadirnya suatu produk barang dan jasa dalam perdagangan *E-commerce*, harus mendapatkan perlindungan HKI khusus merek. Sistem globalisasi di bidang HKI khususnya mekanisme pendafatannya merek internasional melalui sistem Protokol Madrid sekarang lebih praktis, mudah, hemat biaya dan terpusat. Sehingga kebutuhanm pendaftaran merek internasional melalui sistem Protokol Madrid diatur pada Peraturan PP No. 22 Tahun 2018 ini sangat penting untuk melindungi merek dari persaingan usaha kurang sehat dalam perdagangan *E-commerce* saat ini.

Pelanggaran merek dalam dunia perdagangan *E-commerce* dikarenakan terkait dengan fungsi merek sebagai identitas dari suatu produk atas suatu pelaku usaha tertentu yang telah mempunyai reputasi dan garansi terhadap produknya. Hal tersebut karena dalam merek terlekatnya keuntungan secara ekonomis, apalagi merek yang sudah banya dikenal. Merek bisa dikatakan sebagai garansi atas kualitas sebuah produk yang diperdagangkan. apabila terdapat



kesamaan terhadap produk yang dipasarkan, maka merek pada produk sebagai jaminan kualitas produk, sehingga calon konsumen dapat mudah membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya.

Merek produk pada perdagangan internasional sering sebagai obyek pelanggaran merek. Merek pada produk usaha *startup* ini merupakan suatu karya kreatifitas produk dari perusahaan *startup*, sehingga tidak bisa diremehkan di kalangan bisnis internasional. Karena kebanyakan hasil produk keratif *startup* merupakan suatu reputasi dan jaminan terhadap kualitas barang tidak kalah dalam bersaing dengan hasil produk dari perusahaan yang modal besar.

*Startup* saat ini sudah masuk kedunia perdagangan digital atau internet. Keberhasilan usaha *startup* dalam perdagangan Internasional. ini sering diambil peluang keberhasilannya oleh perusahaan perusahaan lain untuk memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan praktis dengan cara melakukan suatu pelanggaran merek terhadap produk yang banyak laku di pasaran. pelanggaran merek mengakibatkan suatu risiko kerugian yang besar. Tujuan utama para pelaku pelanggaran merek untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dengan cara tidak mengeluarkan biaya untuk riset dan pengembangannya, serta biaya promosi dan/atau iklan serta pajak, sehingga bisa pelaku pelanggaran merek ini dapat memberikan potongan harga yang jauh relatif besar dari pada pemilik merek terdaftar.

Jenis jenis pelanggaran merek ada beberapa yaitu: 1. Pembajakan merek (*Trademark Piracy*); 2. Memalsukan (*Counterfeiting*); 3. Meniru label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*).<sup>11</sup> Pelanggaran merek ini dapat disebut pelaku penjahat ekonomi, dikarenakan pelanggaran merek tidak hanya melakukan penipuan dan memberikan dampak kerugian konsumen dengan produk palsu yang dijualnya, akan tetapi juga bisa merusak reputasi dan nama baik dari merek yang asli dan sudah dilakukan pendaftaran.

Dunia bisnis dikategorikan sebagai kejahatan terhadap merek bisa di kualifikasi menjadi 2 yaitu pelanggaran merek dan pencemaran merek terkenal

(*dilution*) hal tersebut merupakan jenis dan macam pelanggaran merek akan tetapi maksudnya sama. kejahatan pada merek sering terjadi adalah terjadi pembajakan produk palsu pada merek terkenal sudah terdaftar HKI. Dimaksud dengan pelanggaran merek dengan kategorikan sebagai pencemaran merek terkenal (*dilution*) adalah pihak penerima lisensi dalam memproduksi suatu produk yang tidak sesuai dengan Kualitas Produk (*Product Quality*) sudah dipatenkan, sehingga terdapat daya perbedaan dan/ atau nilai eksekutif dari merek terkenal tersebut. contoh kasus tentang pelanggaran pencemaran merek terkenal (*dilution*) merek, pengusaha dari Amerika Serikat sebagai pemilik hak merek terkenal terdaftar dapat diperkenankan memberi izin kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar tidak menjaga kualitas produk dalam memproduksi, yang berdampak memberikan penurunan terhadap nilai merek, sehingga pemilik hak merek tersebut dapat melakukan penghentian pemakaian mereknya oleh pihak lain walaupun bukan produk yang bersaing, sebagai bahan pertimbangan bahwa dapat memberikan penurunan terhadap nilai mereknya.

Perbandingan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek melalui sistem *Trademark Revision Dilution Act* (TRDA) 2006 Amerika Serikat dapat sebagai pedoman dalam pembaharuan dalam ketentuan penyelesaian sengketa pencemaran merek terkenal (*dilution*) dalam penerapan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran pada merek terkenal yang mengakibatkan pencemaran merek terkenal (*dilution*) melalui *opposition of registration dan cancellation of registration*.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (*passing off*). Pemboncengan reputasi (*passing off*) maka telah melanggar hukum merek, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku *passing off* tidak beriktikad baik dalam mendaftarkan mereknya. Penulis mengambil contoh kasus yaitu contoh merek dagang “Sinar Laut” putusan No. 196/K/PDT. SUS/2011, “BMW” putusan No. 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan “Karisma dan Krisma” No. 031/K/N/

<sup>11</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo\\_pub\\_489.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf) “WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use”, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection, h. 522-524 diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

HAKI/2005 dimana merek-merek tersebut erat kaitannya dengan *passing off*.<sup>12</sup>

Karakteristik *passing off* dalam *common law*, dapat diartikan secara singkat menjadi pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah dahulu dan atau lebih terkenal. Hal ini dimaksud untuk mengecoh dan membuat bingung masyarakat umum yang mengakibatkan konsumen salah memilih barang yang seharusnya, bagi pihak pelaku *passing off* untuk mendapatkan keuntungan tetapi pihak yang diboncengi mengalami kerugian yang tidak sedikit.<sup>13</sup>

Pengusaha *Startup* sebagai pemilik merek terdaftar di Protokol Madrid yang diatur pada Pasal 52 UU No. 20 Tahun 2016 dan PP No. 22 Tahun 2018 harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap persaingan curang (*Unfair Competition*) di perdagangan *E-commerce*. Hal ini disebabkan karena perusahaan *start up* telah banyak berinvestasi dengan mengiklankan dan membangun merek yang kuat. Pendaftaran merek internasional melalui Sistem Protokol Madrid haruslah memberikan perlindungan hukum yang prioritas terhadap para pemilik merek terdaftar, karena pemilik merek tersebut sudah berinvestasi dengan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan periklanan melalui iklan dan membangun reputasi membangun citra merek/brand image yang kuat pada produk baru atau mempertahankan reputasi produk dari masyarakat.

Perbuatan pelanggaran merek pada produk asli dan terdaftar dapat juga dikatakan sebagai *action for passing off* yakni paya alternatif melawan tindakan persaingan curang di perdagangan *E-commerce* yang dianggap sebagai salah satu upaya efektif perlindungan merek dari praktek persaingan curang. *Passing Off* merupakan sutau bentuk pelanggaran merek yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek, yang cenderung akan melahirkan suatu sengketa bisnis. Upaya perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek yang merugikan pemilik merek diakibatkan *Passing Off*. Sehingga pemilik merek akan mendapatkan perlindungan

hukum dan penyelesaian hukum berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia dan didasarkan kepada Konvensi Internasional.

Sistem penyelesaian sengketa merek berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia ada 2 sistem yaitu di pengadilan sistem *in court* atau litigasi dan *out court*, dan di luar pengadilan sistem *out court* sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sistem *in court* atau jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegakan hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Upaya hukum yang ditempuh melalui jalur litigasi ini merupakan upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa merek dilakukan secara kekeluargaan dan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan ternyata upaya tersebut belum menemukan titik temu atau jalan keluar.

Penyelesaian sengketa merek dipengadilan niaga dapat mengajukan berupa gugatan pembatalan merek, gugatan perdata tentang ganti rugi, atas pelanggaran merek dalam ketentuan perundangan di Indonesia diatur pada Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016. Sehingga pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek yang telah dilakukan pendaftaran dapat untuk mengajukan upaya hukum terhadap pihak lain yang secara sengaja melanggar hukum memakai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan terhadap barang dan/atau jasa sejenisnya berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Proses mengajukan Gugatan dan Tata Cara untuk melaksanakan Putusan pada Pengadilan Niaga dalam ketentuan perundangan di Indonesia diatur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 UU No. 20 Tahun 2016. Berkaitan dengan tata cara pengajuan gugatan perdata pada pelanggaran merek di TRIPs diatur di *article 41* sampai dengan *article 48*. Pemilik merek dalam penyelesaian sengketa dapat mengajukan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran merek di Indonesia menurut ketentuan perundangan

<sup>12</sup> Septian Nur Fahmi. (2018). "Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang (Action of Passing off Toward Trademark)". <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91035> diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

<sup>13</sup> Elvani Hanifaningsih. (2009). *Kasus Merek Dominasi Perkara HAKI*. Bisnis Inonesia. <https://www.bisnis.com/topic/2510/sengketa-merek> diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

di Indonesia diatur pada Pasal 94 sampai dengan Pasal 98 UU No. 20 Tahun 2016.

*Article 50 TRIPs* tentang penetapan sementara dari pengadilan yaitu bahwa badan peradilan berwenang untuk memerintahkan secara cepat dan efektif terhadap tindakan pencegahan terhadap pelanggaran dibidang HKI khususnya yang masuknya ke jalur perdagangan nasional dan internasional, termasuk barang impor yang dikuatirkan akan segera lolos dari bea cukai

Prosedur mengajukan tuntutan sanksi pidana atas pelanggaran merek diatur pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No. 20 Tahun 2016. Pada *article 61 TRIPs* bahwa negara anggota harus menyediakan prosedur dan sanksi pidana untuk diterapkannya pada kasus-kasus yang dilakukan dengan sengaja dalam skala komersil.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa pelanggaran merek dapat juga ditempuh Jalur di luar pengadilan (*non litigasi*). Penyelesaian sengketa dalam pelanggaran merek melalui di luar pengadilan menggunakan mekanisme yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu seperti konsultasi kepada tokoh masyarakat/tokoh adat, melakukan negosiasi, musyawarah secara kekeluargaan dan penyelesaian adat dan lain-lain.

Prosedur penyelesaian sengketa pelanggaran merek melalui jalur non litigasi juga diatur pada UU No. 20 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa pelanggaran merek melalui jalur alternatif di luar pengadilan tidak diatur secara khusus dalam TRIPs. Pada *article 23.1 WTO Agreement* menetapkan bahwa negara anggota yang kedapatan menjalankan pelanggaran terhadap pelanggaran atas kewajibannya sesuai dengan persetujuan WTO harus menaati aturan dan rekomendasi secara segera dari badan penyelesaian sengketa WTO (*Dispute Settlement Body/DSB*).

Pada *article 23.1 WTO Agreement* menyediakan *Reasonable of Time*, tersebut adalah suatu periode waktu yang ditentukan untuk penyelesaian melalui arbitrase yang bersifat mengikat.<sup>15</sup> Pada Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 Diatur tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR).

Lembaga ADR diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999). Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 ada beberapa metode cara penyelesaian sengketa ADR yakni: a. Arbitrase; b. Konsultasi; c. Negosiasi; d. Mediasi; e. Konsiliasi, dan f. Penilaian ahli.

Sengketa perdagangan internasional merupakan sengketa yang muncul akibat hubungan ekonomi dagang berdasarkan perjanjian. Huala Adolf mengemukakan bahwa metode atau cara musyawarah dapat sebagai prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional secara diplomatik dan melalui lembaga peradilan, arbitrase dan organisasi internasional lainnya, meliputi: a) Negosiasi; b) Pencarian Fakta; c) Jasa-Jasa Baik; d) Mediasi; e) Konsiliasi; f) Arbitrase; g) Pengadilan Internasional.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa internasional secara damai diatur dalam BAB VI Pasal 33 (1) Piagam PBB, yang berbunyi: *"Parties to a dispute of a nature that jeopardizes the maintenance of international peace and security shall, first of all, engage in such disputes through negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, appeal to local authorities or agreements. seek solutions. Other peaceful means of your choice."* yaitu seandainya terdapat perselisihan tentang perdagangan internasional, seharusnya perdagangan internasional hendaklah melakukan penyelesaian dengan cara melakukan perdamaian dapat juga dengan cara lain atas pilihannya sendiri dengan tetap berdasarkan cara-cara perdamaian seperti itu melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan lembaga-lembaga peradilan untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa secara damai dalam WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/DSU (Disputes Settlement)*.

*Disputes Settlement (DSU)* dapat sebagai dijadikan pedoman bagi negara yang tergabung didalamnya dalam mewujudkan hubungan perdangan antara negara satu dengan yang lain, serta juga terdapat aturan cara penyelesaian perselisihan, maka didambakan segala bentuk perselisihan macam apapun dapat terselesaikan dengan melakukan perdamaian agar tidak timbul kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Terdapatnya pilihan hukum

<sup>14</sup> *ibid.*, h. 354.

<sup>15</sup> *ibid.*, h. 358.

<sup>16</sup> Huala Adolf. (2008). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, h. 19-24.

(*Choice of Law, Proper Law* atau *Applicable Law*) suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketa. Peranan *Choice of Law* disini yaitu hukum yang akan dipakai oleh lembaga peradilan untuk memastikan akibat hukum dari terdapatnya pelanggaran terhadap merek hukum yang berlaku dan dapat melingkup dalam beberapa pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Penerapan putusan arbiter asing tentang sengketa pelanggaran merek di Indonesia sudah menjadi problematika yaitu tentang pelaksanaan/ menjalankan eksekusi putusan oleh pihak yang dinyatakan bersalah dalam putusan arbiter asing. Lembaga Pengadilan Jakarta pusat sebagai lembaga pemegang wilayah dalam memeriksa dan melaksanakan/ menjalankan eksekusi putusan sengketa internasional tidak secara otomatis dapat dilaksanakan/ dijalankan di wilayah Indonesia.

Konvensi New York tertanggal 05 Agustus 1981 dengan Kepres Nomor 34 Tahun 1981 menetapkan bahwa putusan pengadilan/ lembaga penyelesaian sengketa internasional tersebut dapat dilaksanakan/ dijalankan di negara lain. Pada prinsipnya Konvensi New York memberikan aturan perihal 2 hal, yakni: Keabsahan Perjanjian Arbitrase (*Validity of Arbitral Agreements*); Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase (*Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*).

Berdasarkan ketentuan perundangan di Indonesia yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 memberikan aturan bahwa hasil putusan arbiter internasional di negara yang juga menetapkan Konvensi New York, dapat dijalankan dengan cara melakukan pendaftaran putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan jangka waktu maksimal 14 hari, Ketua Pengadilan mengirimkan permohonan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pelaksanaan Putusan Eksekutorial.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Merek pada produk kreatif perusahaan rintisan (*startup*) berperan penting dalam menunjang pertumbuhan bisnisnya sehingga perlu diperkuat dengan perlindungan hukum yang memadai. Mendaftarkan merek suatu produk kreatif *startup*

dapat didaftarkan secara regional maupun internasional. Dalam proses untuk mendaftarkan merek suatu produk kreatif startup di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Untuk mendaftarkan merek internasional melalui *Sistem Protokol Madrid* diatur konvensi TRIPs oleh WIPO. Proses pendaftaran merek internasional melalui sistem protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan merek, biaya yang lebih murah, efisien dan terpusat. Maka pendaftaran merek internasional melalui sistem protokol Madrid sehingga Para pengusaha *startup* akan mendapatkan perlindungan hukum internasional yang maksimal terhadap merek produknya.

Pelanggaran merek dalam dunia perdagangan *E-commerce* sering terjadi. Pelanggaran merek ini dikarenakan terkait dengan fungsi merek sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu yang telah mempunyai reputasi dan jaminan terhadap kualitas barang. Sehingga banyak perusahaan lain untuk memilih jalan pintas supaya mendapatkan keuntungan secara cepat dan pasti dengan jalan melakukan pelanggaran merek suatu produk yang laris di pasaran. Pelanggaran merek biasanya peniruan suatu produk merek terkenal yang memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi biasa disebut *Passing Off*.

Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek karena *Passing Off* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada 2 sistem yaitu sistem di pengadilan atau litigasi (*in court*) dan diluar pengadilan atau non litigasi (*out court*). Penyelesaian sengketa pelanggaran merek melalui jalur di luar pengadilan tidak diatur secara khusus dalam TRIPs, namun terdapat dalam *Article 23.1 WTO Agreement*. Bahwa pilihan hukum (*choice of law, proper law* atau *applicable law*) suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti bahwa lembaga peradilan negara tersebut serta merta secara otomatis mempunyai berwenang menyelesaikan sengketa pelanggaran merek internasional. Para pihak mempunyai kewenangan untuk memilih sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase internasional.

### **Rekomendasi**

Pendaftaran merek internasional sistem Protokol Madrid untuk melindungi merek produk para pengusaha *startup*. Para pengusaha *startup* dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak merek secara internasional, secara sistem Protokol Madrid yang ditujukan ke Biro Internasional melalui DJKI.

Penyelesaian sengketa perdagangan internasional bisa dilakukan secara damai, penyelesaian sengketa internasional secara damai diatur dalam BAB VI Pasal 33 (1) Piagam PBB, dan jalur non litigasi juga diatur pada pada Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa pelanggaran merek melalui lembaga ADR. serta, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga ada pilihan hukum (*choice of law, proper law* atau *applicable law*) dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Mark.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Mengesahkan "Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards".
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

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

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/DSU (Disputes Settlement. Disputes Settlement (DSU).

##### Buku:

- Chaudhry Asfand Ali. (2008). *Analysis on The Impact of Madrid Protocol for The Economies of Developing Countries*. Tokyo: Japan Patent Office & Asia-Pacific Industrial Property Centre, Japan Institute of Invention and Innovation.
- Huala Adolf. (2008). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono S. dan Angkasa A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Grasindo.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Philip Kotler. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1. Cet. 13. Jakarta: Erlangga.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Simamora Bilson. (2008). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

##### Jurnal:

- Elvani Hanifaningsih. (2009). *Kasus Merek Dominasi Perkara HAKI*. Bisnis Inonesia. <https://www.bisnis.com/topic/2510/sengketa-merek> diakses pada tanggal 15 Februari 2020.
- Septian Nur Fahmi. (2018). "Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang (Action of Passing off Toward Trademark)". *Tesis*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/91035> diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

##### Website:

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_rintisan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_rintisan), diakses pada tanggal 15 Februari 2020.
- <https://katadata.co.id/grafik/2019/03/22/indonesia-no-5-pencetak-startup-di-dunia> diakses tanggal 14 Februari 2020.

<https://www.dgip.go.id/sosialisasi-pendaftaran-merek-internasional-madrid-protocol>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-merek-brand/13586> diakses tanggal 14 Februari 2020.

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo\\_pub\\_489.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf) “WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use”, Chapter 2-Fields of Intellectual Property Protection, h. 522-524 diakses pada tanggal 15 Februari 2020.