

Sembilan Mitos Protokol Madrid

Firoz Gaffar,
Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual (AKHKI)

New York Times lebih seabad lalu (15-10-1897) menstir, karena dianggap semacam Holy Grail, International Trademark Association (INTA) berpengaruh mendesak Amerika Serikat bergabung ke Sistem Madrid. Buahnya, baru dipetik pada 2002 saat Presiden George W. Bush menandatangani Undang-Undang (UU) tentang Pelaksanaan Protokol Madrid. Ini karena, meski bukan bagian Da Vinci Code, Protokol Madrid menciptakan aura ketegangan, misteri, dan mitos yang serupa bagi praktisi merek. Sehingga, orang menganggap urusan pendaftaran internasional bakal menjadi gampang, simpel, dan terjangkau. Apa benar demikian?

Padahal, protokol tersebut cuma salah satu cara meraih proteksi merek di level global. Bisa jadi, dia bukan yang terbaik pada setiap situasi pemilik merek. Bagi Indonesia, terpaksa kita mengkritisi mitos kehebatannya sekaligus mengungkap potensi masalah di belakangnya, sebelum amandemen UU Merek- yang memberlakukan prosedur Protokol Madrid- digulirkan lebih jauh oleh pemerintah.

Pendaftaran internasional

Sesungguhnya, pendaftaran internasional bisa dilakukan melalui tiga alternatif, yaitu langsung ke semua negara yang dituju, Community Trade Mark (CTM), dan Sistem Madrid (mencakup Persetujuan Madrid dan Protokol Madrid).

CTM yang dikelola Office of Harmonization in the Internal Market (OHIM) melakukan *single registration* hanya untuk negara di Uni Eropa (UE). Pemohonnya tidak harus berkewarganegaraan UE, namun bisa warganegara anggota Konvensi Paris. Pendaftaran boleh dilakukan di negara manapun di UE, dengan *fixed fee* yang berlaku bagi ke-25 negara anggota EU. Bila terdapat penolakan merek, cukup melakukan satu langkah tunggal di negara asal.

Sementara Protokol Madrid diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) dengan registrasi tunggal hanya di negara peserta protokol. Pemohon harus warganegara, berdomisili, atau usahanya nyata berada di negara peserta. Pendaftaran pertama kali harus di negara asal. Besarnya biaya tergantung *fee* di masing-masing negara tujuan yang berjumlah 85 negara. Jika terjadi penolakan, tanggapan dan sebagainya, harus dilakukan di negara bersangkutan.

Melalui protokol ini, pemilik merek yang mau dilindungi sekaligus di banyak negara, mengajukan satu aplikasi dalam satu bahasa (Inggris, Perancis, atau Spanyol), dengan satu biaya, dalam satu mata uang (Swiss Francs). Pemohon harus mengajukan ke kantor merek negara asal sebelum memproses pendaftaran

internasional. Pendaftaran merek ini pun dapat dipelihara dan diperpanjang melalui prosedur tunggal. Ini berarti, protokol mengencakan biaya yang efektif dan cara yang efisien (Global Financial Crisis Hits International Trademark Filings in 2009, WIPO, 2010).

Apa saja mitos dan masalah dalam Protokol Madrid?

Pertama, mitos pemangkasan prosedur dengan hanya permohonan di negara asal (*basic application*). Namun, ini bukan berarti akan diperolehnya "merek internasional" secara langsung. Hasil pendaftaran internasional adalah sekumpulan hak perlindungan dari negara yang dituju. Masing-masing hak ini tidak lain cuma diperoleh dari pendaftaran nasional, meski secara teknis adalah bagian pendaftaran internasional.

Kedua, mitos tanggal prioritas (menurut Konvensi Paris) bagi pemilik merek menguntungkan karena dipatok dari tanggal penerimaan di negara asal. Tapi kenyataannya, waktu yang tersedia sangat riskan. Sebab, berkas pendaftaran harus

dari satu negara ke negara lainnya.

Keempat, mitos proteksi di semua negara yang dituju sejak tanggal pendaftaran internasional. Tapi, pendaftaran di negara yang dituju dapat disulitkan belakangan. Masalahnya, proteksi hanya berlaku sejak tanggal pendaftaran susulan tersebut, bukan mulai tanggal pendaftaran internasional.

Perlindungan merek

Kelima, mitos perlindungan yang luas atas barang dan jasa. Namun, sebagian negara (asal) mengutar deskripsi atau kelas yang lebih sempit dibanding negara lain. Padahal, pendaftaran internasional tergantung pada permohonan di negara asal. Akibatnya, perlindungan di negara yang dituju pun menjadi lebih sempit dibandingkan pendaftaran internasional secara konvensional.

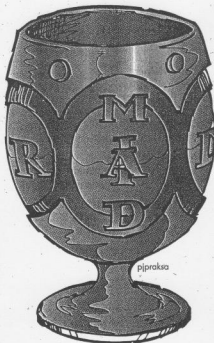
Keenam, mitos jangka waktu yang memadai untuk tanggapan atas penolakan pendaftaran di negara yang dituju. Tapi, faktanya banyak waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan dari negara yang dituju ke WIPO, yang kemudian menyampaikan ke negara asal dan pemilik merek. Sayangnya, tidak ada aturan yang jelas tentang pemberitahuan langsung ke konsultan lokal, yang harus terlibat menanggapi penolakan. Padahal, pemilik merek harus mengirimi notifikasi ke konsultan lokal lebih dulu.

Ketujuh, mitos semua negara besar masuk dalam Protokol Madrid. Namun, dalam daftar '85 negara yang sudah bergabung dalam protokol tersebut sampai dengan 31 Mei 2010 lalu, tidak terlihat Kanada, India, dan negara-negara Amerika Latin. Sebuah kehilangan besar, karena mereka termasuk pasar yang luas sebagai target perdagangan global.

Kedelapan, mitos pemeriksaan Biro Internasional WIPO sederhana. Tapi, klasifikasi barang/jasa membuat pusing sebagian pemohon. Masalahnya, mungkin beberapa klasifikasi menurut Nice Agreement yang menjadi pegangan biro dicekualikan di negara asal.

Kesembilan, mitos registrasi menjadi cepat karena memakai sistem elektronik. Tapi, tidak semua negara siap memberdayakan *electronic filing system*. Kalau kantor merek negara asal dan negara yang dituju belum mempunyai staf dan perangkat memadai, jangan berharap jangka waktu yang tersedia dapat dipenuhi.

Ketika Protokol Madrid menjanjikan profit yang signifikan bagi pemegang merek, kenyataannya sering sulit dimengerti, bahkan mengandung kompleksitas. Itu sebabnya, ada yang menyiasati agar pendaftaran merek internasional ini diajukan dalam skala besar ke banyak negara (Albert Trampusch, 2003). Lagi-lagi, hal ini bisa jadi sekedar mitos yang perlu ditelisik kebenarannya. Janganlah menaruh harapan berlebih. Ingat kata pepatah: "manutut sir dari buah kecil"



dari kantor merek negara asal ke WIPO dalam dua bulan. Bila tidak terpenuhi, maka tanggal prioritas akan hilang dan kemudian diganti tanggal penerimaan di WIPO.

Ketiga, mitos registrasi sama mudah lewat *basic application*. Namun, terdapat ketentuan ketergantungan status internasional atas *basic application* selama lima tahun. Jika *basic application* ini dibatalkan atau dibatalkan, maka *international registration*-nya juga ikut dibatalkan atau batal. Ini yang disebut *central attack* ketika kompetitor pemilik merek memilih "serangan" yang "terpusat" di negara asal, daripada runtut mengiris perinci