

# Waspadai Jebakan Protokol Madrid

Oleh Firoz Gaffar

► Para pemilik merek lokal boleh berharap banyak kalau nanti Protokol Madrid diberlakukan di Indonesia. Sebagaimana dikampanyekan Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO) selama ini, banyak manfaat yang bisa diraih dengan diberlakukannya Protokol Madrid ini. Hanya saja, para pemilik merek tetap harus waspada terhadap sejumlah jebakan.



■ Firoz Gaffar

pemilik merek tak perlu lagi menyewa konsultan lokal. Ini berarti pemilik merek bernasib baik dengan menerima sekeranjang registrasi dengan cepat sekaligus murah.

Kemudahan berikutnya adalah setelah jangka waktu perlindungan 10 tahun, pemilik merek dapat mengajukan satu permohonan perpanjangan dengan hanya satu pembayaran di

honor harus diajukan berdasarkan domisili, asal negara (nasionalitas), atau tempat di mana aktivitas bisnis tersebut beroperasi. Ini berarti bila Malaysia (negara), misalnya, belum menjadi anggota protokol, perusahaan yang beroperasi di negara tersebut tidak bisa mendaftar.

Sebaliknya, peluang terbuka bila si pemilik merek memiliki usaha/industri yang secara nyata beroperasi di negara lain, yang sudah menjadi anggota. Bagaimanapun ini adalah pembatasan yang menutup peluang bisnis atau entitas dari sejumlah negara yang sampai saat ini belum bergabung, seperti Kanada, Hongkong, India, dan Selandia Baru.

Tidak berhenti sampai di situ saja. Kerutukan juga terjadi saat diajukan permohonan pengalihan kepada pemilik baru. Kalau pemilik baru adalah Kanada yang belum menjadi anggota protokol, pengalihan tersebut tidak bisa berjalan. Ini jelas berbeda 180% dengan pemegang paten dalam pendaftaran paten internasional sebagaimana ketentuan Patent Co-operation Treaty (PCT) yang sudah kita kenal. Dengan demikian pemilik merek harus berhati-hati bila berhubungan bisnis dengan negara non-anggota protokol.

Ada jebakan lain lagi, yakni dalam

dari pendaftaran internasional ke pendaftaran nasional di negara yang dituju. Memang permohonan ini akan diperlakukan sama seperti pendaftaran internasional, tapi hal ini akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh kantor merek negara yang bersangkutan, tergantung sejauh mana pendaftaran internasional sudah dijalankan. Biaya transformasi akan dibayar dan konsultasi akan ditunjuk oleh pemilik merek di setiap negara yang dituju. Ini berarti kenyamanan dan penghematan Protokol Madrid akan berkurang, kalau tidak mau dianggap hilang.

Berdasarkan Protokol Madrid, deskripsi barang/jasa dalam pendaftaran internasional mesti masuk dalam lingkup permohonan dasar. Ini adalah prinsip ketergantungan pendaftaran internasional atas permohonan dasar. Sejumlah negara (asal) ternyata memperlakukan syarat lebih spesifik atas merek, sehingga kemudian proteksi merek di negara yang dituju menjadi lebih terbatas. Amerika Serikat, misalnya, pakaian didefinisikan secara sempit menjadi "baju dan dasi", sedangkan program komputer lebih detail, meliputi "program komputer di lembaran dalam bidang akunting".

Pengorbanan pemilik merek—terkait prinsip ketergantungan—adalah karena negara asal mensyaratkan merek persis identik di pendaftaran internasional dengan pendaftaran dasar. Ini bisa mendatangkan masalah jika pemohon berada dalam industri yang tampilan mereknya *stylish*, sehingga cenderung sering berevolusi dari waktu ke waktu (Mark A. Steiner, 2009).

## Menanti Sikap Negara

Beberapa situasi yang menjebak tersebut di atas memang perlu dipahami secara seksama. Andaikan tahun ini Indonesia meratifikasi Protokol Madrid, apakah pemilik merek dari negeri kita akan menggunakan semua prosedur yang ditentukan dalam protokol tersebut?

Putusan akhir tentu saja ada di tangan pemilik merek apakah mau memakai atau tidak prosedur yang ditentukan Protokol. Namun, bila sampai banyak pemilik merek tidak diuntungkan oleh kehadiran Protokol Madrid ini, negara tentu ikut berdos. □

**Putusan akhir tentu saja ada di tangan pemilik merek, apakah mau memakai atau tidak prosedur yang ditentukan protokol. Namun, bila sampai banyak pemilik merek tidak diuntungkan oleh kehadiran Protokol Madrid, negara tentu ikut berdos.**

WIPO. Bahkan, perubahan apapun bisa dilakukan hanya dengan satu permohonan. Ini jelas berbeda dibandingkan dengan model pendaftaran *country by country* yang membuat-nya serbarumit itu.

Masalahnya, di balik berbagai manfaat tersebut, ada juga mudaratnya buat pemilik merek. Tanpa disadari, pemberlakuan Protokol Madrid bisa menjadi jebakan bagi pemilik merek. Artinya, begitu Protokol Madrid dipilh, semua konsekuensinya mesti ditanggung langsung pemilik merek. Jebakan lainnya adalah permohonan harus diajukan berdasar-

lima tahun pertama sejak registrasi internasional, apapun yang memengaruhi pendaftaran dasar akan berefek ke semua pendaftaran internasional. Jika permohonan dasar ditolak total, itu berarti pendaftaran internasional tidak berlaku menyuluruh. Kalau permohonan dasar ditolak atau dibatalkan, hak di dalam registrasi internasional juga gagal diperoleh. Ini adalah kerugian terbesar Protokol Madrid.

Menghadapi penolakan atau pembatalan pendaftaran dasar, pemilik merek bisa memohon transformasi

Setidaknya dengan adanya Protokol Madrid, maka tidak ada lagi syarat legalisasi, tidak perlu menyewa konsultan lokal, kecuali ada keberatan atau penolakan dari negara yang dituju, biaya lebih murah, pendaftaran lebih cepat, membayar hanya satu biaya perpanjangan ke WIPO, dan perubahan merek dicatat di semua negara WIPO.

Singkatnya, pemberlakuan Protokol Madrid membuat semua prosedur menjadi mudah dan murah. Soal pendaftaran merek, misalnya, setelah si pemilik melakukannya di negara asal, ia bisa langsung tercatat di banyak negara anggota protokol melalui pintu yang sama.

Selain itu, bila permohonan pendaftaran lolos dari pemeriksaan substansial di masing-masing negara-dalam arti tidak ada penolakan dari kantor merek nasional—selanjutnya si

■ Penulis adalah sekretaris jenderal Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHK)