



ARISE+

ASEAN Intellectual Property Rights



Panduan praktis untuk
wirausaha Indonesia



PROTOKOL MADRID

JALUR MENUJU
PENCITRAAN MEREK
GLOBAL



Funded by the European Union



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



EUIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



PROTOKOL MADRID



Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia

Menara Intiland Lantai 16
Jl Jend Sudirman 32
Jakarta 10220 Indonesia
☎ + 62 21 2554 6200
✉ delegation-indonesia@eeas.europa.eu



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12190
🌐 www.dgip.go.id
🐦 @DJKI_Indonesia
✉ halodjki@dgip.go.id



ARISE+ IPR

🌐 www.ariseplusipr.eu
🐦 @ARISEplus_IPR
✉ Arise+IPR@euiipo.europa.eu

Buklet ini telah dikerjakan oleh Proyek ARISE + IPR, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dan dengan bantuan Konsultan Internasional Bpk. Ernesto Rubio. Isi buklet ini adalah tanggung jawab penuh proyek ARISE + IPR dan sama sekali tidak dapat diambil untuk merefleksikan pandangan Uni Eropa atau Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) - Jakarta, Indonesia, Desember 2018.

Cover photograph courtesy of the Directorate General of Intellectual Property.

■ DAFTAR ISI

Tentang ARISE + IPR	5
Kata Pengantar Dari Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia	6
Kata Pengantar Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	7
1. MEREK ANDA – ASET TERKUAT ANDA	9
1.1. Strategi pencitraan merek dan keberhasilan usaha	9
1.2. Kreasi, pengelolaan dan komersialisasi merek	9
1.3. Melindungi merek Anda di pasar ekspor	9
2. PROTOKOL MADRID – SOLUSI SATU ATAP UNTUK MELINDUNGI MEREK ANDA DI LUAR NEGERI	10
2.1. Anggota Madrid Union – Pasar menarik untuk ekspor Indonesia	10
2.2. Protokol Madrid – prosedur yang ramah pengguna	11
2.2.1. Pendaftaran terpusat untuk memperoleh perlindungan di berbagai wilayah	11
2.2.2. Pengelolaan terpusat merek Anda	11
2.3. Keunggulan — mengurangi biaya, pengelolaan merek yang efektif dan komersialisasi	11
3. MEMILIH MEREK ANDA – PRAKTIK TERBAIK	13
3.1. Penelusuran merek di Indonesia	14
3.2. Penelusuran merek di luar negeri — Database daring (ASEAN TMview, TMview, Global Brand)	14
4. MEMPERSIAPKAN DAN MENDAFTARKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK ANDA – PRAKTIK TERBAIK	15
4.1. Persyaratan — Hak + merek pokok di Indonesia	15
4.2. Mendaftarkan permohonan pendaftaran internasional Anda di DIRJEN KI	15
4.3. Isi permohonan pendaftaran internasional Anda — wajib, opsional	16
4.4. Menentukan kelas barang dan jasa Anda — menggunakan alat klasifikasi (TMclass, MGS)	16
4.5. Menentukan wilayah di mana perlindungan diperoleh	17
4.6. Mengestimasi biaya dan pembayaran — Madrid Fee Calculator, metode pembayaran	18
4.7. Sertifikasi oleh DIRJEN KI dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi	19

5. PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL (IR)	20
5.1. Tanggal dan berlaku	20
5.1.1. Tanggal pendaftaran internasional	20
5.1.2. Berlakunya pendaftaran internasional	20
5.2. Mengelola pendaftaran internasional Anda — praktik terbaik	21
5.2.1. Memperluas perlindungan ke wilayah baru (subsequent designations)	21
5.2.2. Pencatatan terpusat modifikasi pendaftaran internasional Anda	22
5.2.3. Memperbarui pendaftaran internasional Anda	24
5.3. Masa Dependensi Lima Tahun dan perubahan —Masa Independen setelahnya	24
5.4. Alat daring untuk memantau dan mengelola pendaftaran internasional	25
5.4.1. Monitor Madrid	25
5.4.2. Pengelola Portofolio Madrid (MPM)	25
6. MELINDUNGI MEREK ANDA DI UNI EROPA	26
6.1. Pendaftaran langsung di EUIPO (jalur Eropa)	26
6.2. Menunjuk UE melalui Madrid (jalur internasional) — praktik terbaik	27
6.2.1. Menunjuk Uni Eropa — persyaratan khusus	27
6.2.2. Perwakilan profesional untuk EUIPO	28
6.2.3. Publikasi ulang pertama, pencarian dan pemeriksaan formalitas	28
6.2.4. Pemeriksaan alasan mutlak untuk penolakan	29
6.2.5. Oposisi	30
6.2.6. Keputusan akhir	30
6.2.7. Publikasi ulang kedua dan perlindungan di EU	30
6.2.8. Perubahan menjadi EUTM	30
6.2.9. Konversi	31
6.2.10. Penggantian di EU	31
7. KESIMPULAN	31
LAMPIRAN	
Anggota Madrid Union	32
Singkatan	33
Istilah	33
Alat dan layanan daring yang tersedia bebas untuk pengguna Sistem Madrid	34

TENTANG ARISE + IPR

Program ARISE Plus Hak Kekayaan Intelektual (ARISE Plus Intellectual Property Rights, ARISE + IPR) adalah salah satu komponen integrasi regional ASEAN yang ditingkatkan melalui bantuan Uni Eropa, atau ARISE Plus. Program ARISE + IPR, dengan jangka waktu lima tahun senilai € 5,5 juta, mendukung integrasi regional melalui kerja sama kekayaan intelektual dan sistem kekayaan intelektual untuk kreasi, perlindungan, pemanfaatan, administrasi dan penegakan hukum, dengan standar dan praktik terbaik secara internasional dan tujuan strategis dari Rencana Aksi Hak Kekayaan Intelektual ASEAN 2016-2025.

ARISE + IPR bertujuan untuk:

- Meningkatkan partisipasi Negara-negara Anggota ASEAN dalam perjanjian KI internasional dan sistem global
- Berperan serta pada pengembangan kapasitas kelembagaan menuju kantor KI ASEAN yang lebih efisien
- Meningkatkan kesadaran politik dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan penegakan HKI
- Memperkuat kapasitas wirausaha ASEAN untuk mengkomersialkan dan melindungi hak-hak KI mereka
- Memberikan dukungan yang dibuat khusus untuk Kamboja, Laos, dan Myanmar

Bekerja sama dengan Negara-negara Anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN, program ARISE + IPR semakin mengkonsolidasikan manfaat perlindungan kekayaan intelektual di kawasan ASEAN. Melalui serangkaian inisiatif pengembangan kapasitas, pertukaran praktik terbaik, adopsi standar internasional, dan kampanye peningkatan kesadaran untuk mempromosikan penggunaan, perlindungan dan penegakan hak-hak masyarakat adat, program ini berupaya mewujudkan hasil yang lebih baik untuk administrasi kekayaan intelektual Uni Eropa dan ASEAN, lembaga penegak hukum, wirausaha lokal dan internasional, serta masyarakat umum.

ARISE + IPR bekerja menuju pembentukan rezim kekayaan intelektual yang sangat maju di seluruh Negara Anggota ASEAN yang mendorong inovasi, perdagangan, dan investasi di kawasan ini.

KATA PENGANTAR DARI DELEGASI UNI EROPA UNTUK INDONESIA

Uni Eropa mendukung perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), di mana merek dagang termasuk di dalamnya. Sistem perlindungan HaKI merupakan landasan bagi kebijakan ekonomi modern dan percepatan pembangunan. Tidak dapat disangkal, perlindungan HaKI adalah komponen kunci dari sebuah tatanan nasional yang diperlukan bagi pertumbuhan sosial ekonomi, pengembangan kapasitas teknologi dalam negeri, serta menciptakan kesempatan ekspor melalui peningkatan daya saing.

Perlindungan HaKI, termasuk merek dagang, memainkan peran kunci pada peningkatan perdagangan barang bilateral Uni Eropa-ASEAN, yang nilainya mencapai EUR 201.1 miliar pada tahun 2017.. Sebuah sistem perlindungan HaKI yang kuat telah mendorong inovasi, memberikan jaminan insentif ekonomi bagi para pencipta, menumbuhkan kepercayaan investor, yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sebuah studi yang dilakukan oleh International Trademark Association (INTA) pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa sektor-sektor industri yang secara intensif memaksimalkan merek dagangnya secara langsung berkontribusi terhadap sekitar 21% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan 26% pekerja dikaryakan pada sektor-sektor industri tersebut.

Perlindungan dan penegakan HaKI juga memainkan peran penting dalam hubungan perdagangan bilateral Uni Eropa-Indonesia yang terus berkembang. Total perdagangan bilateral Uni Eropa-Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mencapai EUR 26 miliar untuk tahun 2018, dengan Indonesia mengalami peningkatan surplus, yaitu sebesar EUR 7 miliar.

Sejak 2016, Uni Eropa dan Indonesia telah merundingkan perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif, di mana HaKI menjadi sebuah komponen penting. Perjanjian tersebut akan menciptakan kondisi hubungan yang adil dan lebih ramah usaha antar kedua perekonomian. Hingga kini, kedua belah pihak telah berhasil mencapai kemajuan yang stabil dan hubungan positif terus berlanjut melalui proses negosiasi yang tengah berlangsung. Standar perlindungan dan penegakan HaKI yang tinggi akan menarik investasi dan fasilitas produksi ke dalam negeri, yang pada akhirnya akan menimbulkan akses yang lebih besar dan lebih cepat terhadap teknologi asing dengan dampak yang kuat pada pertumbuhan produktivitas negara-negara di kawasan ini. Sederhananya, investor dan perusahaan global akan menghindari negara di mana barang, jasa, dan penemuan mereka tidak dijamin oleh sistem merek dagang yang kuat.

Salah satu pertimbangan utama bagi pemilik merek dagang, khususnya yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), adalah cara yang paling hemat biaya untuk mendaftarkan dan melindungi merek dagang mereka di luar negeri. Sistem Madrid untuk registrasi merk dagang internasional menawarkan cara yang mudah, nyaman, dan hemat biaya untuk pendaftaran dan pengelolaan merk dagang di lebih dari 119 negara melalui satu aplikasi dalam satu bahasa untuk beberapa negara dan hanya perlu membayar biaya pemasangan. Batas waktu yang ketat dalam proses aplikasi Madrid juga berarti bahwa pengusaha dapat memperoleh perlindungan merk dagang internasional secara lebih cepat.

Dengan demikian, sistem Madrid secara efektif mendorong peningkatan penanaman modal asing ke Indonesia dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha melindungi merek dagang mereka di sini, sehingga menambah kepercayaan dalam melakukan investasi dan perdagangan. Di sisi lain sistem Madrid juga mempermudah pengusaha Indonesia untuk memperluas perlindungan merk mereka di luar negeri sehingga memudahkan jalan bagi peluang ekspor.

Buku ini, "The Madrid Protocol: A Route to Global Branding", adalah panduan yang komprehensif bagi dunia usaha di Indonesia yang ingin melindungi merek dagang mereka di kancah internasional, yang secara rinci menggambarkan keuntungan sistem Madrid, prosedur dan biaya, persyaratan domestik, tips pengembangan merk, serta aspek bermanfaat lainnya tentang registrasi merk dagang.

Bab khusus mengenai perlindungan merk dagang di UE menyoroti manfaat registrasi merk dagang Uni Eropa (European Union trademark atau EUTM) yang memberikan perlindungan di seluruh negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa berharap untuk dapat terus melanjutkan kerjasama yang menguntungkan dengan Indonesia dengan memberikan pengaruh positif di lingkungan usaha, mempromosikan perlindungan, jaminan, dan insentif untuk pengusaha dan pencipta.

Raffaele Quarto
Kepala Bagian Ekonomi dan Perdagangan

KATA PENGANTAR DARI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, "The Madrid Protocol: Route to Global Branding: Practical Guide for Indonesia Entrepreneurs" ini dapat diterbitkan.

Mengingat Protokol Madrid merupakan sistem yang baru di Indonesia dan diperlukan pemahaman dalam mekanisme pendaftarannya, maka penting untuk disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di tanah air. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepada European Union Intellectual Property Organization (EUIPO) melalui ARISE-Plus IPR Project, serta semua pihak yang telah menginisiasi penyusunan Booklet ini dengan baik.

Pendaftaran internasional merek dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang dikenal dengan nama sistem Madrid. Diadopsinya ketentuan pendaftaran merek internasional didahului dengan aksesori perjanjian internasional the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the Internasional Registration of Marks atau Protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017, dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018. Aksesori tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989, dan Indonesia menjadi anggota ke-100 the Madrid Union.

Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.

Di ASEAN, Indonesia menjadi negara ke-8 bersama-sama dengan Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Demokratik Rakyat Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Thailand sebagai negara yang telah mengaksesi Protokol Madrid. Malaysia dan Myanmar tidak lama lagi akan ikut juga mengaksesi Protokol Madrid dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Pemerintah Indonesia mengaksesi Protokol Madrid sebagai bagian dari kebijakan nasional karena Protokol Madrid dinilai dapat memberikan manfaat bagi pemilik merek dan sistem merek nasional. Keunggulan kompetitif yang ditawarkan Protokol Madrid adalah memudahkan pemilik merek untuk memperoleh perlindungan merek mereka di luar negeri dan mengelola pendaftaran dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding melalui cara konvensional. Sistem Madrid ini akan mengurangi hambatan dalam aspek bahasa, biaya, dan administrasi. Sistem ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien serta memberi peluang yang lebih besar bagi merek nasional untuk bersaing di dunia internasional. Aksesori Protokol Madrid memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut menikmati infrastruktur kekayaan intelektual global yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional dan mendorong investasi.

Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan satu permohonan dan satu prosedur melalui negara asal pemilik merek untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara tujuan dengan perantara WIPO yang bertindak sebagai Biro Internasional. Pemilik merek tidak perlu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke masing-masing negara tujuan sebagaimana halnya sistem konvensional.

Misi utama lahirnya sistem Madrid adalah untuk memfasilitasi pemilik merek agar mudah mendapatkan perlindungan merek yang bersifat global. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur. Kemudahan dalam satu prosedur tersebut juga meliputi manajemen pasca pendaftaran seperti perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama, perubahan alamat, atau pembatasan jenis barang dan jasa.

Sistem Madrid pada hakikatnya tidak menggantikan substansi hukum merek nasional di masing-masing negara. Sistem ini hanyalah prosedur alternatif yang bersifat administratif yang diberikan kepada pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya di luar negeri. Dengan kata lain, jalur internasional ini dapat digunakan secara berdampingan dengan cara pendaftaran merek ke luar negeri yang telah ada selama ini. Protokol Madrid adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan, memberikan insentif bagi

pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Keanggotaan dalam Protokol Madrid juga akan menyelaraskan proses pendaftaran merek di Indonesia dengan proses pendaftaran merek di negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi, keuntungan utama yang dimiliki sistem Madrid adalah memberikan pilihan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan merek di salah satu, sebagian atau seluruh negara anggota the Madrid Union dengan satu permohonan dan satu proses administrasi. Prosedur permohonan internasional melalui Protokol Madrid adalah gerbang utama untuk mendapatkan perlindungan global secara efektif dan efisien.

Protokol Madrid akan memberikan kemudahan bagi pemilik merek di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri. Sebelum akses, jika pemilik merek ingin mendaftarkan mereknya di luar negeri, mereka harus mengajukan permohonan terpisah di masing-masing negara yang dituju. Setelah akses, melalui sistem Madrid, pemilik merek di Indonesia hanya perlu untuk mengajukan satu permohonan melalui DJKI untuk diteruskan ke negara tujuan sesuai permintaan pemilik merek dengan satu kali pembayaran. Pengajuan permohonan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid juga dapat mengurangi biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh pemilik merek. Efisiensi untuk skala yang lebih signifikan dapat dinikmati oleh pemilik merek dalam hal manajemen pasca merek internasional terdaftar.

Semoga The Madrid Protocol: Route to Global Branding: Practical Guide for Indonesia Entrepreneurs ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek internasional melalui Sistem Madrid untuk memudahkan perlindungan Merek di berbagai negara tujuan ekspor.

Dr. Freddy Harris, ACCS
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

1. MEREK ANDA – ASET TERKUAT ANDA

Merek adalah kesan yang membedakan produk Anda dari pesaing Anda. Merek mengidentifikasi produk Anda, layanan Anda, perusahaan Anda. Merek dapat direpresentasikan oleh tanda, simbol, desain, kata, warna, atau kombinasi daripadanya. Merek menyampaikan kesan kualitas, kredibilitas, kepuasan pelanggan. Merek memainkan peran penting dalam strategi pemasaran dan merupakan inti dari daya saing usaha. Merek menghasilkan loyalitas pelanggan dan memiliki nilai. Merek dapat menjadi aset terkuat Anda.

1.1. STRATEGI PENCITRAAN MEREK DAN KEBERHASILAN USAHA

Pencitraan merek bertujuan untuk membangun kehadiran yang unik dan menarik di pasar yang membantu mendapatkan dan mempertahankan pelanggan setia. Pencitraan merek yang efektif melibatkan penciptaan kesan di benak konsumen tentang kualitas produk atau layanan, terutama melalui kampanye iklan yang berpusat pada merek. Pencitraan merek juga membutuhkan upaya untuk memastikan perlindungan hukum dari suatu merek terhadap pesaing di pasar terkait. Strategi pencitraan merek adalah inti dari daya saing pasar yang berkelanjutan dan keberhasilan usaha.

1.2. KREASI, PENGELOLAAN DAN KOMERSIALISASI MEREK

Menciptakan merek berarti memilih tanda yang akan membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing Anda dan membuatnya dilindungi secara hukum. Pernyataan hukum merek Anda adalah merek dagang. Suatu merek memberi Anda hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga menggunakan tanda-tanda yang membedakan merek Anda dalam perdagangan untuk barang atau jasa yang identik atau serupa.

Anda dapat mendaftarkan merek dagang Anda di Indonesia dengan mengajukan permohonan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek dagang Anda di Indonesia memiliki masa perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas waktu untuk periode yang sama. Mengelola merek berarti secara teratur Anda memperbarui merek Anda dan menegakkan hak Anda terhadap para pelanggar dan pemalsu. Penentuan dan lisensi hak merek dapat memainkan peran penting dalam komersialisasi merek melalui inisiatif kemitraan, merger/penggabungan, dan waralaba.

1.3. MELINDUNGI MEREK ANDA DI PASAR EKSPOR

Melindungi merek di luar Indonesia berarti memperoleh hak merek di setiap pasar ekspor tempat dimana Anda ingin mengkomersilkan produk atau layanan Anda. Hak merek bersifat teritorial dan hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara (merek dagang nasional) atau sekelompok negara yang telah membentuk sistem merek dagang regional (misalnya Uni Eropa). Pada prinsipnya, untuk memperoleh hak merek di luar negeri, Anda harus mengajukan permohonan pendaftaran merek terpisah di kantor merek negara di mana Anda ingin merek Anda dilindungi. Setelah Anda mendapatkan hak Anda di negara-negara tersebut, Anda harus mengikuti prosedur terpisah di kantor yang sama untuk mengelola hak-hak Anda (memperbarui, melisensikan, atau mengalihkan). Namun, sebagai warga negara Indonesia, atau orang yang berdomisili atau memiliki pendirian industri atau komersial di Indonesia, Anda dapat mengambil keuntungan dari jalur alternatif, yang lebih menarik, hemat biaya, dan ramah pengguna untuk memperoleh dan mengelola hak merek Anda di luar negeri dengan memanfaatkan Protokol Madrid, perjanjian internasional yang mulai berlaku di Indonesia pada 2 Januari 2018.

2. PROTOKOL MADRID – SOLUSI SATU ATAP UNTUK MELINDUNGI MEREK ANDA DI LUAR NEGERI

Jika Anda adalah perusahaan, masyarakat, firma, pemilik tunggal atau wirausaha Indonesia lainnya, Anda dapat memanfaatkan Protokol Madrid untuk melindungi merek Anda di lebih dari seratus negara di seluruh dunia, mengikuti prosedur sederhana dan hemat biaya untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dan mengelola pendaftaran merek Anda di luar negeri.

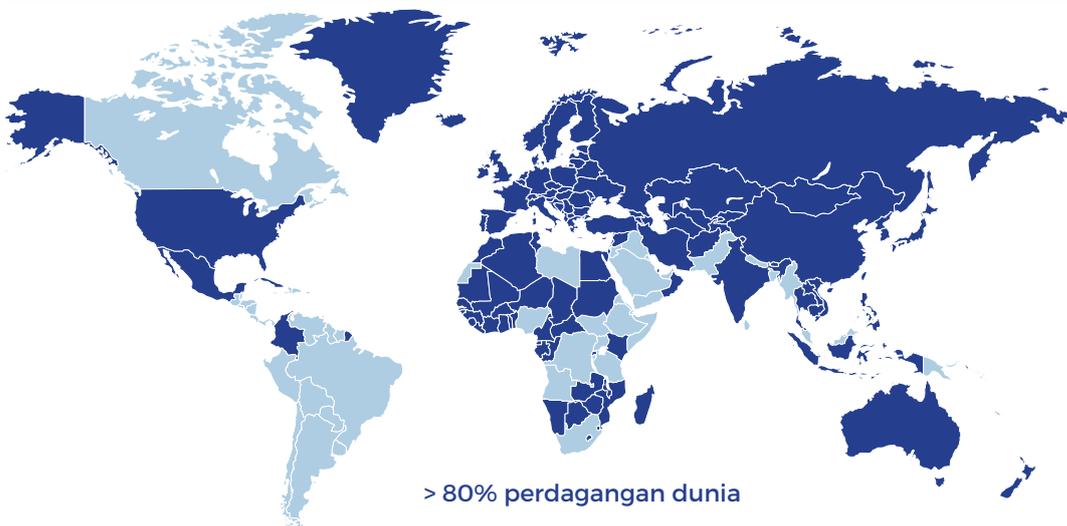
2.1. ANGGOTA MADRID UNION – PASAR MENARIK UNTUK EKSPOR INDONESIA

Madrid Union memiliki 102 anggota, termasuk 100 Negara dan dua organisasi antar pemerintah (Uni Eropa dan Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika - OAPI) yang merupakan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid yang mengikatkan diri pada perjanjian dari Protokol Madrid dan mencakup wilayah 118 negara. Pihak Penandatanganan Protokol Madrid tersebut mewakili lebih dari 80% arus perdagangan dunia dan merupakan pasar yang sangat menarik untuk ekspor Indonesia.

Sebagian besar mitra dagang utama Indonesia adalah Anggota Madrid Union. Lima belas importir teratas produk Indonesia, yang menyumbang hampir empat perlima (79,8%) ekspor Indonesia pada tahun 2017, termasuk 12 Anggota Madrid Union, yaitu (berdasarkan urutan nilai ekspor): Cina, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, Republik Korea, Filipina, Thailand, Belanda, Vietnam, Jerman dan Australia. Anggota Madrid Union lain yang juga secara signifikan memengaruhi nilai ekspor Indonesia termasuk Swiss, Federasi Rusia, Spanyol, Prancis, Inggris dan Italia.

ANGGOTA MADRID UNION

102 Anggota (termasuk Uni-Eropa dan OAPI)
mencakup 118 negara pada Desember 2018



2.2. PROTOKOL MADRID – PROSEDUR YANG RAMAH PENGGUNA

Protokol Madrid dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berbasis di Jenewa, Swiss. Protokol ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan perlindungan untuk merek Anda di seluruh dunia dengan menyediakan serangkaian prosedur yang ramah pengguna, cepat, dan hemat biaya untuk pendaftaran terpusat dari permohonan pendaftaran merek dan pengelolaan terpusat pendaftaran merek yang berlaku di berbagai negara.

2.2.1. PENDAFTARAN TERPUSAT UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DI BERBAGAI WILAYAH

Berdasarkan merek dagang Indonesia Anda, Anda dapat mengajukan permohonan pendaftaran internasional di DJKI yang menunjuk semua anggota Madrid Union di mana Anda ingin merek Anda tersebut dilindungi. Permohonan pendaftaran diteruskan ke WIPO untuk pemeriksaan, pendaftaran dan publikasi. Setelah merek Anda dicatat oleh WIPO dalam Daftar Internasional, merek tersebut diberitahukan kepada tiap-tiap Anggota Madrid Union yang ditunjuk. Para anggota tersebut harus memutuskan apakah mereka memberikan perlindungan pada merek Anda di wilayah mereka dalam batas waktu yang sangat ketat. Dalam hal anggota yang ditunjuk tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal pemberitahuan (yang mungkin 12 bulan, 18 bulan, atau sedikit lebih lama dari 18 bulan dalam kasus adanya oposisi), merek pada pendaftaran internasional dianggap dilindungi dalam wilayah anggota tersebut seolah-olah merek Anda telah didaftarkan langsung ke kantor KI negara anggota tersebut.

2.2.2. PENGELOLAAN TERPUSAT MEREK ANDA

Setelah pendaftaran internasional (IR) Anda diperoleh dan merek Anda dilindungi oleh satu atau lebih Anggota Madrid Union yang ditunjuk, Anda akan dapat mengelola hak Anda dengan sangat mudah dengan mengikuti prosedur daring/online di satu titik (WIPO) untuk: (i) memperbarui hak merek Anda setiap 10 tahun; (ii) memperluas perlindungan ke pasar baru kapan pun; dan (iii) meminta pencatatan terpusat dari berbagai jenis modifikasi pada pendaftaran Anda (pengalihan hak, perubahan nama atau alamat, pembatasan, penolakan).

2.3. KEUNGGULAN –MENGURANGI BIAYA, PENGELOLAAN MEREK YANG EFEKTIF DAN KOMERSIALISASI

Pendaftaran terpusat merek dagang Anda berdasarkan Protokol Madrid menawarkan banyak keunggulan: Anda tidak perlu mendaftarkan permohonan pendaftaran merek Anda terpisah di banyak negara, dirancang dalam berbagai bahasa, membayar biaya dalam mata uang yang berbeda, menyewa layanan perwakilan lokal dan mengikuti prosedur yang berbeda di tiap-tiap negara tersebut. Sebagai gantinya, Anda dapat mengajukan satu permohonan pendaftaran internasional di DJKI, dalam satu bahasa (Inggris), membayar biaya dalam mata uang tunggal (franc Swiss) dan permohonan pendaftaran Anda akan berlaku di setiap anggota Madrid Union yang Anda kehendaki. Prosesurnya sangat sederhana, mudah digunakan, cepat dan hemat biaya. Anda membuat penghematan biaya penerjemahan dan biaya-biaya lainnya (perwakilan lokal, pertukaran mata uang). Batas waktu yang ketat yang dikenakan pada Anggota Madrid Union untuk memutuskan pengakuan hak-hak lokal, berdasarkan pada pendaftaran internasional (IR) Anda, bersumbangsiah mempercepat perlindungan prosedur secara nyata.

Manfaat pengelolaan terpusat bahkan lebih penting daripada pendaftaran terpusat: setelah IR Anda diperoleh, Anda akan perlu memantau dan mengelola hanya satu tanggal pembaruan dan prosedur pembaruan di satu tempat (WIPO), bukannya berbagai tanggal dan prosedur yang berbeda di kantor merek terpisah; Anda akan selalu dapat memperluas perlindungan merek Anda ke pasar baru dengan sangat mudah (melalui subsequent designations); dan Anda akan dapat mengubah pendaftaran merek dagang Anda (seperti pengalihan hak, perubahan nama atau alamat pemegang atau perwakilan, pembatasan, penolakan) yang dicatat di satu tempat (Pendaftaran Internasional dikelola oleh WIPO) dengan biaya yang sangat rendah.

Penghematan biaya yang dihasilkan dari penggunaan Sistem Madrid sangat signifikan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Delapan puluh persen pengguna Sistem Madrid dikategorikan sebagai UKM, dengan portofolio kecil, yaitu hanya satu atau dua kepemilikan hak intelektual.

Namun demikian, keunggulan Protokol Madrid tidak hanya mengurangi biaya dan prosedur lebih cepat yang dihasilkan dari pendaftaran terpusat dan pengelolaan terpusat dari kekayaan intelektual. Protokol Madrid juga menawarkan kehadiran merek sejak dini di luar negeri, karena hal ini merupakan sarana untuk memperoleh reputasi internasional yang cepat dan menghasilkan nama baik untuk merek Anda di seluruh dunia. Dari sudut pandang strategis perusahaan, mendapatkan kehadiran merek sejak dini pada skala global menawarkan manfaat ekonomi tambahan, termasuk peningkatan peluang waralaba dan kemungkinan bermitra dengan pengusaha internasional untuk mengoptimalkan pengembangan siklus hidup dan mengintegrasikan rantai pasokan global.

MENGAPA MENGGUNAKAN PROTOKOL MADRID?

MENGURANGI BIAYA DAN PROSEDUR YANG LEBIH CEPAT UNTUK MELINDUNGI MEREK ANDA

- Aplikasi tunggal (di DJKI)
- Bahasa tunggal (bahasa Inggris)
- Mata uang tunggal untuk pembayaran biaya (CHF)
- Tidak perlu ada banyak perwakilan di muka
- Tanggal dan permintaan pembaruan tunggal
- Prosedur tunggal untuk modifikasi
- Kemungkinan untuk memperluas perlindungan ke negara-negara baru kapan pun

ANDA MENDAPATKAN

- Kehadiran merek lebih dini di luar negeri
- Reputasi merek internasional dan muhibah
- Peluang waralaba dan kemitraan

3. MEMILIH MEREK ANDA - PRAKTIK TERBAIK

Menciptakan suatu merek berarti memilih tanda (merek) yang akan membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing Anda.

Pada prinsipnya, tanda apa pun yang dapat membedakan barang atau jasa Anda dari barang-barang usaha lainnya di pasar dapat merupakan merek. Dengan demikian, merek Anda dapat dibentuk oleh simbol, desain, kata, warna, tanda lain, atau kombinasi daripadanya. Namun, ketika memilih merek Anda, terdapat persyaratan-persyaratan atau batasan-batasan tertentu yang harus Anda pertimbangkan.

- Merek Anda harus khas, artinya merek tersebut harus terdiri dari tanda yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau layanan Anda dan untuk membedakannya dari merek usaha lain. Desain geometris yang umum (misalnya persegi panjang, lingkaran, persegi), tanda-tanda umum (misalnya, huruf atau angka sederhana hingga dua digit), nama keluarga dan nama umum dari tempat-tempat terkenal, biasanya dianggap sebagai tanda yang tidak khas.
- Merek Anda tidak boleh memuji (misalnya, “terbaik”, “sangat baik”) atau merupakan uraian dari barang atau jasa spesifik yang ingin Anda komersialkan (misalnya, “Apple” untuk apel, atau “Farmasi” untuk penjualan produk farmasi), karena hal ini dapat menyebabkan penolakan pendaftaran.
- Merek Anda harus dapat direpresentasikan. Sebagian besar kantor merek memerlukan representasi grafis atau tanda (misalnya merek tersebut harus dapat direproduksi di atas kertas). Beberapa kantor menerima cara representasi lain untuk jenis merek khusus (misalnya rekaman audio MP3 untuk merek menggunakan suara). Namun, Sistem Madrid tetap mengharuskan merek Anda direpresentasikan secara grafis.
- Merek Anda tidak boleh bersifat fungsional, yang berarti bahwa tanda yang merupakan merek Anda tidak boleh hanya terdiri dari karakteristik yang dihasilkan dari sifat barang itu sendiri atau yang diperlukan untuk memperoleh hasil teknis. Ini sangat relevan dalam hal merek tiga dimensi.
- Merek Anda tidak boleh menipu. Suatu tanda yang menunjukkan asal-usul palsu atau karakteristik produk yang salah dapat ditolak untuk memperoleh perlindungan dengan alasan menipu.
- Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas (misalnya yang melukai sentimen keagamaan dari suatu kelompok masyarakat atau berisi hal-hal tidak senonoh) dapat dikecualikan dari perlindungan sebagai merek dagang.
- Bendera negara, lambang negara dan nama serta lambang organisasi antar pemerintah dikecualikan dari perlindungan sebagai merek dagang di sebagian besar negara di seluruh dunia.
- Yang terakhir, dan yang paling penting, Anda harus memastikan bahwa tanda yang ingin Anda gunakan sebagai merek Anda masih tersedia di pasar dan tidak serupa atau mirip dengan merek terkenal atau merek yang sudah terdaftar atau dimohon untuk didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau layanan yang sama. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk melakukan pencarian mendalam untuk ketersediaan merek Anda di pasar-pasar di mana Anda ingin dilindungi.

ANJURAN

- ▶ *Pilih merek Anda dengan secara hati-hati*
- ▶ *Pastikan merek Anda tidak dilarang oleh hukum*
- ▶ *Periksa merek Anda bukan milik orang lain (telusuri di dalam dan di luar negeri)*

3.1. PENELUSURAN MEREK DI INDONESIA

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran nasional di DJKI untuk mendapatkan perlindungan atas merek Anda di Indonesia, Anda harus memastikan bahwa tanda yang Anda rencanakan untuk digunakan sebagai merek di Indonesia tidak dikecualikan dari perlindungan oleh Undang-undang Merek (<http://en.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-merek>).

Anda juga harus memeriksa apakah tanda itu belum dimohon untuk didaftarkan atau terdaftar sebagai merek dagang untuk barang atau layanan yang sama oleh orang lain. Anda dapat melakukannya dengan berkonsultasi dengan fasilitas penelusuran merek DJKI di <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

3.2. PENELUSURAN MEREK DI LUAR NEGERI – DATABASE DARING (ASEAN TMVIEW, TMVIEW, GLOBAL BRAND)



Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran internasional untuk melindungi merek Anda di luar negeri, Anda harus memeriksa apakah tanda yang Anda rencanakan untuk digunakan sebagai merek dagang Anda di pasar ekspor bukan milik orang lain di tempat tujuan. Ini berarti melakukan penelusuran untuk merek yang identik atau serupa yang sudah dilindungi di pasar tersebut untuk barang atau layanan yang sama. Beberapa kantor merek Anggota Madrid Union menawarkan kemungkinan untuk mencari basis data merek secara daring/online di situs web masing-masing. Namun, cara terbaik untuk mulai melakukan pencarian untuk merek serupa adalah dengan berkonsultasi dengan TMview dan ASEAN TMview.

TMview (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>) adalah platform informasi merek dagang yang dibangun oleh 62 kantor merek dari seluruh dunia (nasional, regional dan internasional), yang bertujuan untuk membuat data merek tersedia secara luas dan mudah diakses oleh publik, bebas biaya. ASEAN TMview (<http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>) adalah basis data serupa yang dibangun oleh sembilan Negara Anggota ASEAN dengan kerja sama TMview. TMview dan ASEAN TMview menawarkan kemungkinan untuk mengeksplorasi lanskap merek secara keseluruhan di 82 negara (termasuk 15 negara di Asia, 36 di Eropa, 21 di Afrika, dan 10 di Amerika). Platform ini memberikan akses ke informasi tentang lebih dari 51,9 juta permohonan pendaftaran dan pendaftaran merek yang berpengaruh di negara-negara tersebut, ditambah pendaftaran internasional di bawah Sistem Madrid, termasuk data mengenai nama merek, nama pemohon, jenis merek, representasi grafik, status hukum, status barang, daftar barang dan jasa, kode kelas, dan lain-lain. TMview dan ASEAN TMview memungkinkan Anda untuk melakukan pencarian merek 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan cara yang ramah pengguna. Keakuratan data yang ditampilkan dalam basis data tersebut adalah tanggung jawab tunggal dari kantor merek yang berpartisipasi menyediakannya. Sejak diperkenalkan pada April 2010, dan hingga Juli 2018, TMview telah melayani lebih dari 49 juta pencarian dari 166 negara yang berbeda.

Untuk menjelajahi lanskap merek dagang di luar negeri, Anda juga dapat berkonsultasi dengan Global Brand Database (<http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>), gerbang daring yang dikelola oleh WIPO yang berisi lebih dari 36 juta catatan dari 40 koleksi nasional dan internasional, termasuk data tentang merek dagang, indikasi geografis dan emblem, bendera dan lambang negara lainnya yang dilindungi di berbagai negara di seluruh dunia, serta nama-nama, singkatan dan lambang organisasi antar pemerintah.

4. MEMPERSIAPKAN DAN MENDAFTARKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK ANDA — PRAKTIK TERBAIK

Setelah Anda memilih merek untuk perlindungan di luar negeri, Anda siap untuk menyiapkan dan mengajukan permohonan pendaftaran internasional Anda.



4.1. PERSYARATAN — HAK + MEREK POKOK DI INDONESIA



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memproses permohonan pendaftaran internasional Protokol Madrid yang berasal dari Indonesia. Anda berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran internasional di DJKI jika:

- (i) Anda adalah warga negara Indonesia, atau Anda adalah orang perorangan atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia, atau Anda memiliki perusahaan industri atau komersial yang nyata dan efektif di Indonesia, dan
- (ii) Anda memiliki 'merek pokok' di Indonesia, yang berarti bahwa merek Anda telah terdaftar atau dimohonkan untuk memperoleh perlindungan nasional di DJKI.

4.2. MENDAFTARKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INTERNASIONAL ANDA DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)

Jika Anda ingin mengajukan permohonan pendaftaran internasional Protokol Madrid di DJKI, Anda harus mengisi formulir khusus (MM2), dalam bahasa Inggris, yang dapat Anda unduh dari situs web DJKI (<http://en.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol>) atau dari situs web WIPO (<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>). Setelah Anda mengisi formulir permohonan pendaftaran internasional MM2, Anda harus mendaftarkannya di DJKI dan membayar kepada DJKI biaya penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3. ISI PERMOHONAN PENDAFTARAN INTERNASIONAL ANDA – WAJIB, OPSIONAL

Permohonan pendaftaran internasional Anda (MM2) harus memuat: (i) nama dan alamat Anda; (ii) reproduksi merek Anda, yang harus identik dengan merek pokok Anda di Indonesia; (iii) kode barang dan jasa yang diajukan perlindungannya, yang harus sepenuhnya dicakup oleh yang ditunjukkan dalam merek pokok Anda; dan (iv) daftar Anggota Madrid Union di mana perlindungan untuk merek tersebut diajukan (negara yang dituju yang merupakan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid atau DCP (Designated Contracting Party)). Persyaratan ini bersifat wajib dan berdampak pada tanggal permohonan pendaftaran internasional.

Permohonan pendaftaran internasional (MM2) juga harus memuat: (i) indikasi hak Anda untuk mengajukan pendaftaran (pendirian atau domisili di Indonesia, atau kewarganegaraan Indonesia); (ii) klaim prioritas, jika berlaku; (iii) nama dan alamat perwakilan, jika ditunjuk; (iv) nomor dan tanggal merek pokok Anda di Indonesia; (v) indikasi merek (jenis merek, klaim warna jika berlaku); (vi) deskripsi merek, jika diminta oleh DJKI; (vii) transliterasi merek, jika berlaku¹; (viii) jumlah biaya yang dibayarkan dan metode pembayaran.

Beberapa konten tambahan (misalnya pernyataan tentang niat untuk menggunakan merek) mungkin diperlukan ketika Anggota Madrid Union tertentu ditunjuk dalam permohonan pendaftaran (lihat bagian 4.5, di bawah).

Permohonan pendaftaran internasional juga dapat memuat (konten opsional): (i) indikasi kewarganegaraan Anda atau, jika Anda adalah badan hukum, sifat status hukum Anda dan negara di mana hukum negara tersebut merupakan dasar dari penetapan badan hukum Anda; (ii) terjemahan merek; (iii) deskripsi sukarela dari merek; (iv) indikasi kata-kata dari bagian utama dari merek yang berwarna, apabila warna diklaim; dan (v) hal tidak diklaim.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengisi formulir permohonan pendaftaran internasional (MM2), Anda dapat mempelajari dokumen PDF “Making the Most of the Madrid System: Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms” yang dapat Anda unduh dari <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/> atau the WIPO Guide to the International Registration of Marks, halaman B.II.7 sampai B.II.20, di alamat berikut: <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/>

ANJURAN

Sebelum mendaftarkan Aplikasi Internasional Anda, Anda dapat melihat “Making the Most of the Madrid System: Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms” di <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

4.4. MENENTUKAN KELAS BARANG DAN JASA ANDA – MENGGUNAKAN ALAT KLASIFIKASI (TMCLASS, ASEAN TMCLASS, MGS)

TMclass



Saat mengajukan permohonan pendaftaran merek (baik nasional atau internasional), Anda harus menunjukkan dengan benar barang dan jasa yang diajukan untuk perlindungan merek (istilah yang kurang jelas, tidak tepat secara bahasa atau tidak dapat dipahami adalah tidak dapat diterima); dan barang dan jasa ini harus diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan Kode Klasifikasi Barang dan Jasa Internasional untuk Tujuan Pendaftaran Merek (Klasifikasi Nice/Nice Classification).

¹ Jika merek terdiri dari, atau mengandung, materi dalam karakter selain karakter Latin atau angka selain angka Arab, transliterasi ke dalam karakter Latin atau angka Arab harus disediakan.

Untuk memastikan bahwa daftar barang dan jasa Anda mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk diterima di tingkat nasional dan internasional, sangat disarankan agar Anda berkonsultasi dengan TMclass (<http://euipo.europa.eu/ec2/>) dan ASEAN TMclass (<http://www.asean-tmclass.org/ec2/>). Alat-alat tersebut adalah dua alat pencarian dan klasifikasi daring/online bebas biaya yang memungkinkan Anda memilih istilah untuk barang dan jasa yang diterima sebagaimana dirumuskan dengan benar dan diklasifikasikan oleh 73 kantor merek (nasional, regional, internasional) dari seluruh dunia. Kantor-kantor yang berpartisipasi dalam TMclass termasuk dari Uni Eropa, Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan banyak lainnya. Semua kantor ASEAN berpartisipasi dalam ASEAN TMclass.

Setelah mempersiapkan permohonan pendaftaran merek nasional Anda di Indonesia yang akan berfungsi pokok (merek pokok) untuk permohonan pendaftaran internasional Anda, ada baiknya berkonsultasi dengan TMclass dan ASEAN TMclass. Basis data ini akan membantu Anda menyusun kode barang dan jasa untuk kedua permohonan pendaftaran. Anda harus mempertimbangkan bahwa kode barang dan jasa dalam permohonan pendaftaran internasional Anda harus sepenuhnya dicakup oleh yang ditunjukkan dalam kode barang dan jasa merek pokok Anda.

Saat mempersiapkan permohonan pendaftaran internasional Anda, Anda mungkin juga ingin berkonsultasi dengan Pengelola Barang & Jasa Madrid (MGS/Madrid Goods & Service Manager) (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>), suatu alat daring/online bebas biaya yang ditawarkan oleh WIPO, yang membantu Anda menyusun kode barang dan jasa yang harus Anda kirimkan saat mengajukan permohonan pendaftaran internasional. MGS memberi Anda akses ke lebih dari 94 ribu istilah barang dan jasa standar dalam bahasa Inggris yang diklasifikasikan dengan benar oleh WIPO sesuai dengan klasifikasi internasional edisi terbaru (Klasifikasi Nice/Nice Classification) dan diterima oleh WIPO berdasarkan prosedur Sistem Madrid. Selain itu, ini memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah ketentuan yang Anda rencanakan juga diterima oleh Kantor-kantor dari 35 Anggota Madrid Union, termasuk dari Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dll.

4.5. MENENTUKAN WILAYAH DI MANA PERLINDUNGAN DIPEROLEH

Dalam permohonan pendaftaran internasional Anda, Anda harus menunjuk semua Anggota Madrid Union (Pihak Penandatanganan Protokol Madrid) di mana Anda ingin merek Anda dilindungi. Dengan hanya mencentang kotak di sebelah nama setiap anggota dalam formulir permohonan pendaftaran (MM2), Anda dapat menunjuk anggota Madrid Union mana pun kecuali Indonesia. Merek dagang Anda di Indonesia (merek pokok) akan terus dilindungi berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana didaftarkan oleh DJKI.

Saat ini (Desember 2018), Anda dapat menunjuk hingga 101 Pihak untuk Protokol Madrid, termasuk 99 Negara dan dua organisasi antar pemerintah, yaitu Uni Eropa dan Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika (OAPI/African Intellectual Property Organization). Dengan menunjuk Uni Eropa, Anda dapat memperoleh perlindungan untuk merek dagang Anda di 28 Negara Anggota. Dengan menunjuk OAPI, Anda dapat memperoleh perlindungan untuk merek dagang Anda di 17 Negara Anggota.

Pihak Penandatanganan Protokol Madrid tertentu memiliki persyaratan khusus yang harus Anda pertimbangkan apabila menunjuk mereka dalam permohonan pendaftaran internasional Anda. Jika Anda menunjuk Uni Eropa (kode EM dalam formulir MM2), Anda harus mengindikasikan bahasa kerja kedua untuk prosedur di hadapan EUIPO dalam formulir permohonan pendaftaran (MM2), dan Anda harus melampirkan formulir tambahan (MM17) jika ingin melanjutkan klaim senioritas Uni Eropa (untuk rincian lebih lanjut, silakan lihat bagian 6.2, tentang mendapatkan perlindungan di Uni Eropa, di bawah).

Jika Anda menunjuk Amerika Serikat (AS), Anda perlu melampirkan formulir tambahan (MM18) ke permohonan pendaftaran internasional Anda (MM2) yang menyatakan niat Anda untuk menggunakan merek di AS. Selain

itu, jika Anda adalah orang perorangan, Anda harus menunjukkan kewarganegaraan Anda dalam formulir permohonan pendaftaran internasional (MM2) dan, jika Anda adalah badan hukum, Anda harus menunjukkan sifat status badan hukum Anda dan negara di mana hukum negara tersebut merupakan dasar dari penetapan badan hukum Anda.

Terakhir, jika Anda menunjuk Brunei Darussalam, India, Irlandia, Lesotho, Mozambik, Selandia Baru, Singapura atau Inggris, dengan hanya mencentang kotak di sebelah nama negara tersebut dalam formulir permohonan pendaftaran internasional (MM2), Anda menyatakan niat Anda untuk menggunakan merek di negara-negara tersebut.

PROTOKOL MADRID			
Penunjukan utama pendaftaran Indonesia (hingga Desember 2018)			
(# penunjukan dalam aplikasi internasional + penunjukan selanjutnya [IA + SD])			
PIHAK PENANDATANGAN	# PENUNJUKAN (IA+SD)	PIHAK PENANDATANGAN	# PENUNJUKAN (IA+SD)
Cina	17	Brunei Darussalam	6
Singapura	15	Kamboja	6
Australia	13	India	6
Jepang	13	Inggris	6
Filipina	13	Mesir	3
Korea Selatan	12	Jerman	3
Amerika Serikat	12	Italia	3
Vietnam	11	Meksiko	3
Thailand	10	Selandia Baru	3
Uni Eropa	9	Federasi Rusia	3

Source: WIPO statistics database — January 2019

4.6. MENGESTIMASI BIAYA DAN PEMBAYARAN – MADRID FEE CALCULATOR, METODE PEMBAYARAN

Permohonan pendaftaran internasional Anda harus disertai dengan pembayaran sejumlah biaya dalam franc Swiss (CHF) ke WIPO, yang mencakup:

- (i) biaya pokok CHF 653, jika reproduksi merek Anda tidak berwarna, atau CHF 903, jika ada reproduksi warna merek Anda berwarna;
- (ii) biaya individu untuk setiap DCP yang memiliki biaya individu tetap (lihat di bawah);
- (iii) biaya tambahan CHF 100 untuk setiap DCP yang tidak memiliki biaya individu tetap; dan,
- (iv) biaya tambahan CHF 100 untuk setiap kelas barang dan jasa di luar tiga kelas, kecuali jika Anda hanya menunjuk Pihak Penandatanganan Protokol Madrid, yang memiliki biaya individu tetap.

Sejauh ini, 60 kantor merek dari Pihak Penandatanganan Protokol Madrid membebaskan biaya individu. Anda dapat memeriksa daftar kantor-kantor ini dan jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan masing-masing dari Pihak Penandatanganan Protokol Madrid tersebut di alamat berikut: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html.

Untuk memudahkan perhitungan biaya yang harus dibayar untuk permohonan pendaftaran internasional Anda, WIPO menawarkan alat daring/online yang sangat praktis yang dikenal sebagai Kalkulator Biaya, yang dapat Anda akses di alamat berikut: <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>.

Mengenai metode pembayaran, Anda dapat membayar biaya Anda ke WIPO baik dengan: (i) transfer bank; atau (ii) Rekening Giro WIPO. Untuk rincian lebih lanjut, silakan lihat: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html>.

ANJURAN

Periksa sebelumnya berapa banyak yang Anda harus bayarkan dengan menggunakan Fee Calculator (Kalkulator Biaya) di <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>.

4.7. SERTIFIKASI OLEH DJKI DAN MEMPERBAIKI KESALAHAN YANG MUNGKIN TERJADI

Sebelum meneruskan permohonan pendaftaran internasional Anda ke WIPO, DJKI akan memeriksa bahwa: (i) Anda adalah orang yang sama dengan pemohon pokok atau pemegang merek di Indonesia; (ii) merek dalam permohonan pendaftaran internasional Anda sesuai dengan merek pokok; dan (iii) barang dan jasa dalam permohonan pendaftaran internasional Anda dicakup oleh merek pokok Anda. Jika ketiga persyaratan ini dipenuhi, DJKI akan mensertifikasi permohonan pendaftaran internasional Anda dan meneruskannya ke WIPO dengan indikasi tanggal di mana permohonan pendaftaran internasional diterima oleh DJKI.

Jika Anda membuat kesalahan dalam mengklasifikasikan barang atau jasa, atau jika indikasi barang atau jasa dalam permohonan pendaftaran internasional Anda dianggap oleh WIPO tidak jelas, dalam bahasa yang tidak benar atau tidak dapat dipahami, WIPO akan mengeluarkan pemberitahuan penyimpangan dan memberikan DJKI tenggat waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kekurangan lain dalam permohonan pendaftaran internasional Anda (misalnya, Anda tampaknya tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran Anda melalui DJKI sebagai kantor asal; atau permohonan pendaftaran Anda belum disajikan sebagai MM2 atau tidak ditandatangani atau ditandatangani oleh DJKI), WIPO akan mengeluarkan pemberitahuan penyimpangan dan memberi DJKI waktu 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, jika gagal maka permohonan pendaftaran internasional akan dianggap diabaikan (ignored).

Demikian juga, jika satu atau lebih unsur dalam permohonan pendaftaran internasional hilang (nama atau alamat Anda, hak Anda untuk mengajukan permohonan ke DJKI, tanggal dan nomor merek pokok, merek reproduksi, kode barang dan jasa, dan indikasi DCP, Sertifikasi DJKI), WIPO akan memberi DJKI waktu 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, apabila melewati tenggat waktu yang diberikan maka permohonan pendaftaran internasional akan dianggap ditinggalkan (abandoned).

Jika ada penyimpangan lainnya (misalnya alamat Anda tidak lengkap, reproduksi merek tidak cukup jelas, tidak ada biaya yang dibayarkan atau jumlah pembayaran tidak mencukupi), hal ini akan diberitahukan langsung kepada Anda dan harus diperbaiki oleh Anda dalam waktu 3 (tiga) bulan. Apabila melewati tenggat waktu yang diberikan maka permohonan Anda dianggap ditinggalkan (abandoned).

Terakhir, jika Anda telah menunjuk AS dan Anda gagal melampirkan formulir MM18 yang berisi pernyataan niat Anda untuk menggunakan merek di AS, WIPO akan mengundang Anda, melalui DJKI, untuk melampirkan formulir dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran internasional oleh DJKI. Apabila hal ini tidak dilakukan pada waktu tersebut, penunjukan AS Anda akan dianggap ditarik kembali (withdrawn).

5. PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL (IR)

Jika permohonan pendaftaran internasional Anda memenuhi persyaratan yang berlaku, WIPO akan mendaftarkan merek Anda dalam Daftar Internasional, menerbitkan pendaftaran internasional (IR/international registration) dalam Lembaran Merek Internasional WIPO, dan memberitahukannya ke Kantor DCP. WIPO juga akan menginformasikan kepada DJKI dan mengirimkan kepada Anda sertifikat pendaftaran internasional.

5.1. TANGGAL DAN BERLAKU

5.1.1. TANGGAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL

Sebagai aturan, IR Anda akan memperoleh tanggal saat permohonan pendaftaran internasional Anda diterima oleh DJKI, kecuali jika aplikasi Anda telah mencapai WIPO lebih dari dua bulan setelah tanggal tersebut (dalam hal ini IR Anda akan memperoleh tanggal di mana IR Anda sebenarnya diterima oleh WIPO).

Tanggal IR Anda mungkin terpengaruh jika salah satu dari unsur-unsur berikut hilang: nama dan alamat, penunjukan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid di mana perlindungan diajukan, reproduksi merek, indikasi barang atau jasa yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan merek. DJKI akan diberi tahu tentang penyimpangan apa pun, yang harus diperbaiki dalam jangka waktu maksimum tiga bulan. Tanggal IR Anda akan tergantung pada tanggal di mana unsur terakhir yang hilang diterima oleh WIPO.

5.1.2. BERLAKUNYA PENDAFTARAN INTERNASIONAL

Dari tanggal IR Anda, merek Anda akan menikmati perlindungan yang sama di setiap DCP seolah-olah merek Anda telah diajukan atau diajukan untuk permohonan pendaftaran secara langsung di DCP tersebut.

DCP dapat menolak perlindungan untuk merek Anda dengan alasan yang sama yang akan berlaku berdasarkan hukum nasionalnya untuk merek yang diajukan langsung ke Kantor DCP tersebut (misalnya karena merek tersebut sudah dimiliki oleh orang lain dalam DCP tersebut). Penolakan sebagaimana demikian akan ditinjau atau naik banding sesuai dengan hukum dan praktik DCP yang bersangkutan. Anda akan menemukan informasi tentang praktik dan prosedur di Anggota Madrid Union dalam Database Profil Anggota WIPO di <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

Jika DCP tidak menolak perlindungan untuk merek Anda dalam batas waktu yang ditentukan (12 bulan, 18 bulan, atau sedikit lebih lama dari 18 bulan dalam kasus oposisi), atau jika penolakan tersebut kemudian ditarik kembali, perlindungan merek Anda di DCP tersebut akan sama seperti jika merek Anda telah didaftarkan oleh Kantor DCP tersebut sejak tanggal IR Anda.

Dalam semua DCP yang tidak menolak perlindungan, merek Anda akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal IR diperoleh, dengan kemungkinan pembaruan tidak terbatas untuk periode 10 tahun berikutnya.

ANJURAN

Cari tahu tentang prosedur dan praktik anggota Madrid Unio di Madrid Member Profiles Database (Basis Data Profil Anggota Madrid) di <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

5.2. MENGELOLA PENDAFTARAN INTERNASIONAL ANDA – PRAKTIK TERBAIK

Sementara Sistem Madrid menawarkan banyak keunggulan untuk melindungi merek Anda di berbagai pasar, Sistem Madrid menawarkan kepada Anda keunggulan yang lebih bernilai sehubungan pengelolaan merek Anda setelah pendaftaran. Memperluas perlindungan merek Anda ke wilayah baru, memperbarui perlindungan merek Anda untuk jangka waktu tambahan 10 tahun, atau memiliki perubahan pada pendaftaran Anda yang dicatat dalam Daftar Internasional dengan efek yang diperluas kepada Anggota Madrid Union yang menarik bagi Anda, dapat dilakukan melalui prosedur yang sangat sederhana, mudah digunakan dan hemat biaya.

5.2.1. MEMPERLUAS PERLINDUNGAN KE WILAYAH BARU (SUBSEQUENT DESIGNATIONS)

Jika Anda adalah pemegang IR yang memperluas berlakunya IR hanya untuk beberapa Anggota Madrid Union (Pihak Penandatanganan Protokol Madrid) Anda dapat, kapan saja, berupaya untuk memperluas perlindungan merek Anda ke Anggota Madrid Union lain yang tidak ditunjuk dalam aplikasi internasional asli Anda. Anda dapat melakukan hal tersebut hanya dengan menyerahkan penunjukan selanjutnya (subsequent designation) ke WIPO.

Penunjukan selanjutnya harus dikirim ke WIPO dalam bentuk resmi MM4 (dapat diunduh dari <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>), atau dikirim secara elektronik melalui fasilitas WIPO e-Subsequent Designation (<https://www3.wipo.int/osd/>). Apabila terdapat keraguan, Anda dapat menghubungi WIPO di alamat berikut: <https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>



Dalam formulir MM4, Anda harus menunjukkan nomor IR Anda, nama dan alamat Anda (sebagaimana dicatat dalam Daftar Internasional), Pihak atau Pihak-Pihak Penandatanganan Protokol Madrid di mana perluasan perlindungan diajukan, dan barang dan jasa yang penunjukan selanjutnya dibuat (yang mungkin seluruhnya atau hanya sebagian dari yang dicakup oleh IR). Sehubungan dengan beberapa Pihak Penandatanganan Protokol Madrid (Uni Eropa, Amerika Serikat), Anda mungkin harus memasukkan beberapa informasi tambahan (seperti yang ditunjukkan dalam bagian 4.5, di atas).

Biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan penunjukan selanjutnya termasuk biaya pokok (CHF 300), biaya individu untuk setiap DCP yang memiliki biaya individu tetap (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html), dan biaya pelengkap (CHF 100) untuk setiap DCP yang tidak memiliki biaya individu tetap. Kalkulator Biaya (<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>) dapat digunakan untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan.

Jika disampaikan langsung ke WIPO, penunjukan berikutnya akan memuat tanggal sesuai tanggal penerimaan di WIPO. Jika disampaikan melalui DJKI, maka penunjukan berikutnya akan memuat tanggal sesuai tanggal penerimaan di DJKI dengan ketentuan bahwa penunjukan berikutnya tersebut diterima oleh WIPO dalam waktu dua bulan sejak tanggal penerimaan di DJKI; jika tidak, maka penunjukan berikutnya akan memuat tanggal sesuai tanggal penerimaan di WIPO.

Jika DCP tidak menolak perlindungan untuk merek Anda dalam batas waktu yang ditentukan (12 bulan, atau 18 bulan, atau sedikit lebih lama dari 18 bulan dalam kasus oposisi), atau jika penolakan tersebut kemudian ditarik kembali, perlindungan merek Anda dalam DCP tersebut akan sama seperti jika merek Anda telah didaftarkan oleh Kantor dari DCP tersebut sejak tanggal penunjukan selanjutnya.

Di semua DCP yang tidak menolak perlindungan, merek Anda akan berlaku selama jangka waktu IR Anda yang tersisa, dengan kemungkinan pembaruan tidak terbatas untuk periode 10 tahun berikutnya.

ANJURAN

Untuk memperluas perlindungan kepada Anggota Madrid Union baru, gunakan fasilitas E-Subsequent Designation di <https://www3.wipo.int/osd/>

5.2.2. PENCATATAN TERPUSAT MODIFIKASI PENDAFTARAN INTERNASIONAL ANDA

Selama masa IR Anda, Anda dapat, kapan saja, meminta WIPO untuk mencatat dalam Daftar Internasional perubahan nama atau alamat Anda dari perwakilan Anda, pembatasan sukarela dalam melindungi IR Anda (batasan, penolakan, pembatalan), perubahan dalam kepemilikan merek atau lisensi Anda, yang berlaku di semua atau beberapa DCP. Untuk meminta catatan modifikasi tersebut, Anda harus menggunakan formulir resmi yang dapat Anda unduh dari situs web WIPO (<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>). Pencatatan terpusat dari modifikasi tersebut dalam Daftar Internasional membebaskan Anda dari kebutuhan untuk meminta tindakan tersebut dari Kantor masing-masing DCP, sehingga menghasilkan penghematan yang sangat signifikan.

Untuk meminta catatan **perubahan nama atau alamat pemegang** pendaftaran internasional (tanpa perubahan kepemilikan), Anda harus menggunakan formulir MM9. Permintaan Anda dapat merujuk ke beberapa IR. Biaya yang dibayarkan ke WIPO hanya akan berjumlah CHF 150. Jika satu-satunya perubahan yang dicatat berkaitan dengan rincian kontak Anda (alamat korespondensi, alamat email, nomor telepon, atau nomor faksimili), tidak ada biaya yang harus dibayarkan. Perubahan nama atau alamat yang dicatat dalam Daftar Internasional berlaku langsung di semua DCP yang bersangkutan oleh IR tanpa biaya tambahan.



Jika Anda adalah pemegang pendaftaran internasional dan mentransfer merek Anda ke pemilik baru untuk semua atau sebagian barang dan jasa yang dilindungi, sehubungan dengan semua atau beberapa DCP, Anda dapat meminta agar **perubahan kepemilikan** tersebut dicatat dalam Daftar Internasional. Pencatatan tersebut hanya dapat terjadi jika pemilik baru adalah orang yang berhak menggunakan Sistem Madrid (baik melalui kebangsaan, atau pendirian atau domisili di suatu Pihak). Permintaan dapat merujuk ke beberapa IR dengan ketentuan bahwa perubahan kepemilikan berlaku untuk semua atau DCP yang sama dan menyangkut semua barang dan jasa yang sama. Permintaan harus diajukan ke WIPO dalam bentuk resmi MM5 dan dikenakan pembayaran biaya (CHF 177). Perubahan kepemilikan yang dicatat dalam Daftar Internasional akan berlaku langsung di semua DCP terkait tanpa biaya tambahan.

Untuk meminta pencatatan **perubahan nama atau alamat perwakilan**, Anda harus menggunakan formulir MM10. Pencatatan perubahan sebagaimana demikian tidak dikenai biaya.

Untuk meminta **pembatasan** daftar barang dan jasa, yang dapat memengaruhi beberapa atau semua DCP, Anda harus menggunakan formulir MM6. Permintaan ini dikenakan pembayaran biaya (CHF 177) ke WIPO. Tidak ada biaya tambahan yang akan dibebankan oleh DCP yang bersangkutan.

Jika Anda ingin mencatat **penolakan** perlindungan untuk semua barang dan jasa sehubungan dengan beberapa (tidak semua) DCP, Anda harus menggunakan formulir MM7. Jika permintaan Anda menyangkut pembatalan IR untuk beberapa atau semua barang dan jasa sehubungan dengan semua DCP, Anda harus menggunakan formulir MM8. Permohonan (penolakan dan pembatalan) tidak dikenai biaya.

Jika Anda melisensikan merek Anda, Anda dapat meminta **pencatatan lisensi** dalam Daftar Internasional dengan mengindikasikan nama dan alamat penerima lisensi, DCP sehubungan dengan di mana lisensi diberikan, dan barang dan jasa yang lisensinya diberikan. Permintaan harus diserahkan dalam bentuk MM13 dan dikenakan pembayaran biaya sebesar CHF 177. Pencatatan lisensi dalam Daftar Internasional hanya akan berdampak di negara-negara yang undang-undang nasionalnya mengatur pencatatan lisensi dan belum membuat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenali pemberlakuan pencatatan lisensi dalam Daftar Internasional².

² 18 anggota Madrid Union yang menyatakan bahwa mereka tidak mengakui berlakunya pencatatan lisensi dalam Daftar Internasional: OAPI, Kamboja, Cina, Kolombia, Gambia, Georgia, Yunani, India, Indonesia, Jepang, Kyrgyzstan, Laos, Laos, Meksiko, Republik Korea, Republik Moldova, Federasi Rusia, Singapura dan Thailand. Para Pihak Penandatanganan Protokol Madrid tersebut, dimana lisensi harus dicatat secara langsung dengan kantor merek mereka sendiri, sesuai dengan hukum nasional mereka.

5.2.3. MEMPERBARUI PENDAFTARAN INTERNASIONAL ANDA

Untuk memastikan bahwa setelah 10 tahun sejak pendaftaran, merek Anda terus dilindungi selama 10 tahun tambahan di wilayah yang Anda inginkan, Anda hanya perlu memperbarui IR dengan membayar biaya yang diperlukan ke WIPO. Biaya jatuh tempo untuk pembaruan termasuk: biaya pokok (CHF 653), biaya individu untuk setiap DCP yang memiliki biaya individu tetap (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html), biaya tambahan (CHF 100) untuk setiap DCP yang belum mengadopsi sistem biaya individu, dan biaya tambahan (CHF 100) untuk setiap kelas barang dan jasa lebih dari tiga, kecuali jika Anda hanya memperbarui perlindungan sehubungan dengan DCP yang memiliki biaya individu tetap.

Suatu sistem untuk pembaruan elektronik IR tersedia di situs web WIPO dan dapat diakses menggunakan layanan daring/online (https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN). Anda dapat menghitung jumlah persis yang harus Anda bayar untuk pembaruan IR Anda dengan menggunakan Kalkulator Biaya yang disediakan oleh WIPO (<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>). Anda dapat membayar biaya perpanjangan menggunakan kartu kredit atau Rekening Giro WIPO jika ada.

Biaya perpanjangan harus dibayarkan kepada WIPO selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya IR. Pembayaran masih dapat dilakukan hingga 6 (enam) bulan setelah tanggal tersebut (masa tenggang) dengan ketentuan bahwa biaya tambahan dibayarkan pada saat yang sama. WIPO mencatat pembaruan dengan tanggal jatuh tempo, bahkan jika biaya yang diperlukan dibayar dalam masa tenggang.

Tanggal efektif pembaruan IR Anda adalah sama untuk semua DCP. Ini adalah keuntungan yang jelas dari jalur Madrid dibandingkan dengan jalur nasional di mana Anda memiliki merek terpisah di kantor TM terpisah yang harus diperbarui pada tanggal yang berbeda.

ANJURAN

Untuk memperbarui Registrasi Internasional Anda, gunakan Madrid e-Renewal Service di (https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN)

5.3. MASA DEPENDENSI LIMA TAHUN DAN PERUBAHAN – MASA INDEPENDEN SETELAHNYA

Penting bagi Anda untuk mempertimbangkan bahwa, untuk jangka waktu lima tahun (masa dependensi) nasib IR Anda akan tetap tergantung pada nasib merek pokok Anda (permohonan pendaftaran atau pendaftaran) di Indonesia. Jika, karena alasan apa pun, merek pokok Anda di Indonesia berhenti berlaku secara keseluruhan atau sebagian (penolakan atau penarikan permohonan pendaftaran pokok Anda, atau pembatalan, penolakan, pencabutan, pembatalan, atau pengakhiran pendaftaran pokok Anda) dalam jangka waktu tersebut (lima tahun sejak tanggal IR Anda), IR Anda akan dibatalkan secara keseluruhan atau sebagian (hanya untuk beberapa barang atau jasa).

Untuk meringankan konsekuensi dari fitur dependensi ini, Protokol Madrid menyediakan kemungkinan 'perubahan' IR Anda menjadi permohonan pendaftaran nasional atau regional di tiap-tiap DCP. Dalam waktu tiga bulan sejak pembatalan IR Anda, Anda dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dalam DCP tersebut dan permohonan pendaftaran tersebut (berdasarkan 'perubahan' IR Anda) akan diperlakukan seolah-olah telah diajukan pada tanggal IR asli (sehingga mempertahankan hak sebelumnya yang Anda nikmati).

Pada akhir periode dependensi lima tahun, IR Anda menjadi sepenuhnya independen dari merek pokok Anda dan tidak dapat dibatalkan lagi jika merek pokok Anda berhenti berlaku.

5.4. ALAT DARING/ONLINE UNTUK MEMANTAU DAN MENGELOLA PENDAFTARAN INTERNASIONAL

Selain layanan daring/online yang disebutkan di atas, yang memfasilitasi penjabaran kode barang dan jasa (MGS), pendaftaran penunjukan selanjutnya (e-Subsequent Designation), penyajian permintaan pembaruan (e-Renewal) dan perhitungan biaya (Fee Calculator), WIPO menawarkan dua layanan daring/online lain yang memudahkan Anda untuk memantau IR Anda dan pesaing Anda dan untuk mengelola portofolio IR Anda. Di bawah ini adalah uraian singkat dari kedua layanan tersebut.

5.4.1. MONITOR MADRID

Monitor Madrid (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>) adalah layanan elektronik WIPO yang menawarkan akses ke informasi tentang semua merek yang terdaftar berdasarkan Sistem Madrid. Monitor ini memiliki antarmuka pencarian intuitif yang menawarkan beberapa opsi pencarian (pencarian sederhana, pencarian lanjutan, pencarian waktu nyata, pencarian gambar).

Dengan menggunakan fungsi pencarian waktu-nyata Monitor Madrid, Anda dapat melacak status aplikasi internasional Anda saat bergerak melalui proses pemeriksaan WIPO, dan Anda dapat memantau kemajuan IR Anda di setiap DCP dan mencari tahu apakah perlindungan untuk merek Anda telah diberikan atau ditolak di sana.

Pencarian sederhana dan fungsi pencarian lanjutan memungkinkan Anda melakukan pencarian di seluruh basis data sistem Madrid berdasarkan kata (tanda, barang atau jasa, nama pemegang atau perwakilan, kantor asal, DCP, dll.), angka (untuk pendaftaran, permohonan pendaftaran pokok, kelas Nice/Nice class, kelas Vienna/Vienna class, dan lain-lain) atau kombinasi keduanya. Fungsi pencarian gambar memungkinkan Anda melakukan pencarian dengan memilih gambar, tipe gambar atau strategi pencarian gambar.

Monitor Madrid juga memungkinkan Anda untuk berkonsultasi dengan WIPO Gazette of International Marks (<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazetnd/>), publikasi mingguan resmi Sistem Madrid yang berisi data terbaru tentang IR, pembaruan, penunjukan dan modifikasi selanjutnya yang memengaruhi pendaftaran yang ada.

Untuk memfasilitasi pemantauan merek dagang Anda sendiri dan/atau pesaing Anda, Monitor Madrid menawarkan kepada Anda kemungkinan untuk mendaftar guna menerima peringatan email tentang setiap perubahan yang terkait dengan merek dagang yang Anda minati. Untuk berlangganan layanan peringatan email memerlukan akun pengguna WIPO yang dapat Anda buat di <https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf>.

5.4.2. PENGELOLA PORTOFOLIO MADRID (MPM)

Pengelola Portofolio Madrid (MPM) adalah layanan daring/online WIPO yang memungkinkan Anda mengelola portofolio pendaftaran merek dagang internasional Anda dengan akses aman dari satu akun. Untuk menggunakan MPM, Anda memerlukan akun pengguna WIPO (<https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.jsf>) yang ditautkan ke alamat email. Anda dapat membuat portofolio sendiri dengan mengumpulkan semua IR yang tertaut ke alamat email yang sama. Dengan menggunakan MPM Anda akan dapat mengajukan permintaan untuk perubahan, pembaruan, dan penunjukan selanjutnya; melacak status permintaan Anda; membayar biaya; mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan untuk semua atau sebagian portofolio Anda; melihat dan mengunduh komunikasi dengan aman dari kantor merek dan WIPO mengenai pendaftaran Anda; dan meminta kutipan dari Daftar Internasional.

6. MELINDUNGI MEREK ANDA DI UNI EROPA



Di Uni Eropa, terdapat sistem empat tingkat untuk mendaftarkan merek. Apa yang Anda pilih tergantung pada kebutuhan usaha Anda.

Jika Anda hanya ingin perlindungan di satu Negara Anggota Uni Eropa, Anda dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung di kantor IP nasional yang relevan. Ini adalah **jalur nasional** yang tersedia di 25 Negara Anggota Uni Eropa (Austria, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Inggris).

Jika Anda menginginkan perlindungan di Belgia, Luksemburg, dan Belanda, Anda dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek di Kantor Benelux untuk Kekayaan Intelektual (the Benelux Office of Intellectual Property/BOIP), kantor IP tingkat regional untuk perlindungan merek dagang di ketiga Negara Anggota tersebut. Ini adalah **jalur regional Benelux**.

Jika Anda menginginkan perlindungan di lebih banyak Negara Anggota Uni Eropa, Anda dapat mengajukan permohonan untuk merek dagang Uni Eropa (European Union Trademark/EUTM) dari Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (the European Union Intellectual Property Office/EUIPO) - ini adalah **jalur Eropa**. EUTM ini berlaku di seluruh wilayah 28 Negara Anggota Uni Eropa.

Jalur keempat untuk perlindungan merek dagang di Uni Eropa adalah **jalur internasional** atau jalur Sistem Madrid, yang dapat digabungkan dengan salah satu dari tiga yang disebutkan di atas. Seseorang yang mengajukan permohonan pendaftaran internasional berdasarkan Sistem Madrid dapat menunjuk untuk perlindungan salah satu Negara Anggota Uni Eropa yang merupakan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid secara individu, atau dapat menunjuk Benelux (untuk perlindungan di Belgia, Luksemburg dan Belanda), atau dapat menunjuk Uni Eropa (untuk perlindungan di 28 Negara Anggota Uni Eropa melalui satu penunjukan tunggal).

Bagian ini menganalisis manfaat dari mendapatkan hak merek yang berlaku di seluruh 28 Negara Anggota Uni Eropa baik dengan mengikuti jalur Eropa (pendaftaran langsung di EUIPO) atau jalur internasional (pengajuan Madrid yang menunjuk Uni Eropa).

6.1. PENDAFTARAN LANGSUNG DI EUIPO (JALUR EROPA)



Mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek Uni Eropa (EUTM) langsung di EUIPO, alih-alih mengajukan permohonan pendaftaran merek terpisah dan mendapatkan hak terpisah berdasarkan tiap-tiap sistem nasional + Benelux yang ada di Uni

Eropa, adalah jalur yang menarik jika Anda ingin mendapatkan hak merek tunggal yang berlaku di seluruh 28 Negara Anggota Uni Eropa.

Anda dapat mengajukan permohonan pendaftaran Anda secara daring/online di situs web EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now>). EUTM memberi Anda hak eksklusif yang berlaku di semua Negara Anggota Uni Eropa (saat ini dan di masa depan) dengan biaya yang masuk akal (biaya pokok EUR 850, pada tahun 2018, untuk pendaftaran daring/online dari setiap permohonan pendaftaran EUTM yang mencakup satu kelas; untuk informasi termutakhir mengenai biaya, termasuk untuk kelas tambahan, dan merek kolektif atau sertifikasi Uni Eropa, silakan lihat <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo>). Suatu EUTM berlaku selama 10 tahun dan dapat diperbarui tanpa batas waktu setiap 10 tahun. Anda akan dapat menegakkan hak EUTM Anda di pasar dengan hampir 500 juta konsumen.

Di situs web EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>), Anda akan menemukan uraian lengkap tentang cara mengajukan EUTM, cara mengikuti prosedur pendaftaran, dan cara mengelola EUTM Anda setelah terdaftar.

6.2. MENUNJUK UNI EROPA MELALUI MADRID (JALUR INTERNASIONAL) – PRAKTIK TERBAIK

Manfaat serupa dengan yang ditawarkan oleh Jalur Eropa, ditambah manfaat tambahan yang unik untuk Sistem Madrid, dapat dinikmati dengan mengikuti jalur internasional. Sejak tahun 2004, ketika Uni Eropa menjadi Pihak Penandatanganan Protokol Madrid, pengguna Sistem Madrid dimungkinkan untuk mendapatkan hak merek yang memiliki efek yang sama dengan EUTM (berlaku di semua Negara Anggota Uni Eropa) dengan menunjuk Uni Eropa berdasarkan prosedur internasional (baik dalam aplikasi internasional atau sebagai penunjukan selanjutnya).

Pendaftaran Internasional (IR) yang menunjuk Uni Eropa dan diterima oleh EUIPO berlaku sama dengan EUTM yang didaftarkan oleh EUIPO. Bagian ini menjelaskan tentang praktik terbaik yang harus diikuti untuk mendapatkan dan mengelola IR yang sah di Uni Eropa.

6.2.1. MENUNJUK UNI EROPA – PERSYARATAN KHUSUS

Anda dapat menunjuk Uni Eropa untuk perlindungan:

- (i) ketika menerima pendaftaran internasional Anda di DJKI, dengan mencentang kotak Uni Eropa (kode EM) dalam formulir aplikasi (MM2); atau
- (ii) setelah Anda memperoleh pendaftaran internasional, dengan mencentang kotak Uni Eropa (kode EM) dalam formulir penunjukan selanjutnya (MM4) yang dikirimkan ke WIPO secara daring/online (<https://www3.wipo.int/osd/>) atau melalui surat.

Selain persyaratan umum untuk permohonan pendaftaran internasional dan penunjukan selanjutnya, ketika Anda menunjuk Uni Eropa, Anda harus mempertimbangkan berikut.

- (a) Bahasa proses di hadapan EUIPO akan menjadi bahasa permohonan pendaftaran internasional Anda (Bahasa Inggris). Namun, saat menunjuk Uni Eropa, Anda juga harus mengindikasikan bahasa kedua EUIPO (baik Perancis, Jerman, Italia atau Spanyol), yang penggunaannya Anda terima sebagai bahasa yang memungkinkan untuk oposisi, pencabutan, atau proses ketidakabsahan.
- (b) Selain itu, jika Anda ingin mengklaim senioritas dari merek yang sebelumnya didaftarkan di, atau untuk, Negara Anggota Uni Eropa, Anda dapat melakukannya pada saat mengajukan permohonan pendaftaran internasional Anda atau penunjukan selanjutnya dengan melampirkan formulir resmi MM17 (Anda dapat juga mengklaim senioritas langsung di hadapan EUIPO di kemudian hari).

Biaya pokok untuk penunjukan Uni Eropa untuk satu kelas barang atau jasa telah ditetapkan oleh EUIPO di CHF 897 (status pada Oktober 2018). Untuk informasi terkini tentang biaya individu yang ditetapkan oleh EUIPO untuk penunjukan dan pembaruan terkait merek individual dan merek kolektif atau sertifikasi berdasarkan Sistem Madrid, silakan lihat http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html.

6.2.2. PERWAKILAN PROFESIONAL UNTUK EUIPO

Pada prinsipnya, Anda tidak perlu menunjuk seorang wakil di hadapan EUIPO. Namun, karena terletak di luar Wilayah Ekonomi Eropa, Anda harus menunjuk seorang perwakilan (a) jika EUIPO mengeluarkan penolakan sementara pendaftaran internasional Anda; (b) untuk pendaftaran klaim senioritas langsung sebelum EUIPO; atau (c) lebih lanjut untuk keberatan EUIPO pada klaim senioritas. Dalam kasus seperti demikian, perwakilan Anda haruslah orang yang terdapat dalam basis data perwakilan yang dikelola oleh EUIPO (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>).

6.2.3. PUBLIKASI ULANG PERTAMA, PENCARIAN DAN PEMERIKSAAN FORMALITAS

Setelah menerima pemberitahuan WIPO tentang pendaftaran internasional yang menunjuk Uni Eropa, EUIPO akan segera menerbitkan ulang pendaftaran internasional dalam Buletin EUTM (Bagian M.1) (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>). Publikasi terbatas pada data bibliografi, reproduksi merek, dan nomor kelas (bukan kode barang dan jasa yang sebenarnya). Pendaftaran internasional, sejak tanggal publikasi ulang pertama tersebut, berlaku sama dengan permohonan pendaftaran EUTM yang diterbitkan.

Jika Anda menghendaknya, dalam satu bulan pemberitahuan WIPO, Anda dapat meminta EUIPO untuk menyusun laporan penelusuran Uni Eropa yang akan mengutip EUTM dan pendaftaran internasional serupa yang menunjuk Uni Eropa. Anda juga dapat meminta EUIPO untuk mengirim pendaftaran internasional ke kantor nasional yang berpartisipasi dari Negara Anggota Uni Eropa untuk melakukan penelusuran nasional untuk Anda (Anda harus membayar biaya yang sesuai).

Pemeriksaan formalitas yang dilakukan oleh EUIPO pada pendaftaran internasional terbatas pada (a) apakah bahasa proses kedua telah diindikasikan; (b) apakah permohonan pendaftaran untuk merek kolektif atau sertifikasi; (c) apakah ada klaim senioritas; (d) apakah daftar barang dan/atau jasa dalam penunjukan Uni Eropa termasuk dalam ruang lingkup daftar utama pendaftaran internasional; dan (e) apakah istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang/jasa tersebut memenuhi persyaratan kejelasan dan presisi seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Merek Dagang EUIPO, Bagian B, Pasal 3 (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>).

Jika Anda tidak dapat menetapkan bahasa kedua EUIPO sebagai bahasa yang memungkinkan untuk membatalkan, pencabutan, atau ketidakabsahan proses sebelum EUIPO, EUIPO akan mengeluarkan penolakan sementara dan memberi Anda 2 (dua) bulan untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Jika pendaftaran internasional Anda yang menunjuk Uni Eropa adalah merek kolektif atau merek sertifikasi yang didasarkan pada jenis merek tersebut di Indonesia, pendaftaran internasional Anda akan dianggap sebagai merek kolektif Uni Eropa atau merek sertifikasi Uni Eropa, mana saja yang berlaku. Dalam kasus seperti itu, Anda harus menyerahkan peraturan yang mengatur penggunaan merek ke EUIPO dalam waktu dua bulan sejak tanggal di mana WIPO memberi tahu EUIPO tentang penunjukan.

Jika Anda telah mengklaim senioritas dari merek sebelumnya yang terdaftar di Negara Anggota Uni Eropa (dalam formulir MM17), EUIPO akan memeriksa bahwa Anda telah mengindikasikan nama Negara Anggota Uni Eropa di mana hak sebelumnya terdaftar, nomor pendaftaran dan tanggal pengajuan dari pendaftaran yang relevan.

Jika Anda telah menunjukkan batasan pada daftar barang dan jasa pendaftaran internasional dalam penetapan Uni Eropa Anda, EUIPO akan memeriksa apakah barang dan jasa dalam daftar terbatas Anda untuk Uni Eropa

tercakup dalam ruang lingkup daftar utama pendaftaran internasional. Jika tidak, EUIPO akan mengeluarkan penolakan sementara.

Jika pendaftaran internasional Anda memuat ketentuan untuk barang atau layanan yang kurang jelas atau presisi, EUIPO akan mengeluarkan penolakan sementara dan memberi Anda waktu 2 (dua) bulan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Untuk menghindari termasuk dalam ketentuan daftar Anda yang tidak akan diterima oleh EUIPO, Anda disarankan untuk mencari konten dari Basis Data Penyelarasan Uni Eropa (HDB/EU Harmonised Database) sebelum mengajukan pendaftaran internasional yang menunjuk Uni Eropa. Hal ini dapat dilakukan secara daring/online, bebas biaya, di alamat berikut: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>. HDB berisi ketentuan yang menunjuk barang dan jasa yang diterima oleh semua kantor TM di Uni Eropa. Semua ketentuan HDB akan diterima oleh EUIPO secara otomatis. Ini akan membantu membuat proses pendaftaran Anda jauh lebih lancar.

6.2.4. PEMERIKSAAN ALASAN MUTLAK UNTUK PENOLAKAN

Pendaftaran internasional (IR) yang menunjuk Uni Eropa tunduk pada pemeriksaan alasan mutlak untuk penolakan dengan cara yang sama dengan permohonan EUTM langsung.

Secara khusus, merek Anda tidak akan memenuhi syarat untuk perlindungan jika terdiri dari tanda bahwa: (a) tidak sesuai dengan definisi EUTM (mampu membedakan barang atau jasa dari satu usaha dari yang lain, dan direpresentasikan dalam cara yang memungkinkan untuk menentukan subjek yang jelas dan tepat dari perlindungan yang diberikan); (b) tidak khas; (c) deskriptif; (d) terdiri secara eksklusif dari kata-kata atau indikasi yang telah menjadi kebiasaan dalam bahasa saat ini atau dalam praktik yang benar dan mapad dari perdagangan pada titik waktu yang relevan; (e) terdiri secara eksklusif dari bentuk atau karakteristik lain yang dihasilkan dari sifat barang, dengan fungsi yang secara esensial teknis atau nilai substansial; (f) bertentangan dengan kebijakan publik atau dengan prinsip-prinsip moral yang diterima; (g) bersifat tipu daya untuk menipu publik mengenai sifat, kualitas, atau asal geografis barang atau jasa; (h) bertentangan dengan emblem, bendera, lambang, dan simbol-simbol lain dari Negara dan IGO yang dilindungi berdasarkan Pasal 6 dari Konvensi Paris; (i) bertentangan dengan lencana, emblem, dan kutipan gambar lain dari kepentingan publik tertentu; (j) bertentangan dengan penetapan asal dan indikasi geografis yang dilindungi oleh undang-undang nasional (Negara Anggota UE) atau Uni Eropa atau perjanjian internasional yang ditandatangani Uni Eropa atau Negara Anggota terkait; (k) bertentangan dengan ketentuan tradisional untuk anggur yang dilindungi oleh undang-undang Uni Eropa atau perjanjian internasional yang menjadi tujuan UE; (l) bertentangan dengan kekhasan tradisional yang dijamin (Traditional Specialities Guaranteed/TSG) yang dilindungi baik oleh undang-undang Uni Eropa atau perjanjian internasional di mana Uni Eropa menjadi pihak penandatanganan; (m) bertentangan dengan denominasi varietas tanaman sebelumnya yang dilindungi dalam Uni Eropa terkait dengan varietas tanaman dari spesies yang sama atau terkait erat.

Jika EUIPO menemukan bahwa merek Anda tidak memenuhi syarat untuk dilindungi, EUIPO akan mengirimkan penolakan sementara dan memberi Anda 2 (dua) bulan untuk menyerahkan pengamatan. Jawaban Anda harus ditujukan langsung ke EUIPO, yang mana, setelah memeriksa kembali kasus ini, dapat memutuskan untuk mengkonfirmasi penolakan atau melepaskan keberatan.

Jika EUIPO menemukan bahwa merek Anda memenuhi syarat untuk dilindungi, dan dengan ketentuan tidak ada penolakan sementara lainnya yang tertunda, EUIPO akan mengirimkan status sementara dari merek tersebut ke WIPO yang menunjukkan bahwa pemeriksaan ex officio telah selesai tetapi pendaftaran internasional masih terbuka untuk oposisi atau pengamatan pihak ketiga.

6.2.5. OPOSISI

Setiap orang yang mengajukan hak sebelumnya yang bertentangan dengan merek Anda dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran internasional Anda antara bulan pertama dan keempat setelah tanggal publikasi ulang pertama.

Jika seseorang menentang pendaftaran internasional Anda dalam periode tersebut, EUIPO akan mengirimkan pemberitahuan kepada WIPO tentang penolakan sementara (berdasarkan alasan relatif) dan akan mengirimkan salinan pemberitahuan kepada Anda. Ini juga akan memberi tahu Anda tentang batas waktu untuk memulai proses. Dalam semua komunikasi dengan WIPO, EUIPO akan menggunakan bahasa pendaftaran internasional (Bahasa Inggris untuk Anda). Dalam semua komunikasi yang dikirim langsung kepada Anda, EUIPO akan menggunakan bahasa proses pengadilan yang dipilih oleh lawan (yang akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa kedua yang dipilih oleh Anda saat menunjuk Uni Eropa).

Penolakan sementara dapat sebagian atau keseluruhan. Penolakan tersebut akan berisi hak-hak sebelumnya yang diajukan, daftar barang dan jasa yang relevan yang menjadi dasar dari oposisi dan, dalam kasus penolakan secara sebagian, daftar barang dan jasa yang menjadi sasaran diarahkan. Daftar barang dan jasa akan menggunakan bahasa pengajuan oposisi.

6.2.6. KEPUTUSAN AKHIR

Setelah semua prosedur telah selesai dan semua keputusan EUIPO adalah final, EUIPO harus mengkonfirmasi penolakan sementara ke WIPO atau mengirim pernyataan pemberian perlindungan kepada WIPO yang menyebutkan barang dan jasa mana merek Anda diterima.

6.2.7. PUBLIKASI ULANG KEDUA DAN PERLINDUNGAN DI EU

Jika EUIPO memutuskan bahwa merek Anda (setidaknya sebagian) dilindungi di Uni Eropa, EUIPO akan menerbitkan ulang IR Anda untuk kedua kalinya dalam Buletin EUTM (kali ini di Bagian M.3). EUIPO tidak akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran apa pun.

Dari tanggal publikasi ulang kedua ini, pendaftaran internasional berlaku sama dengan EUTM yang terdaftar dan dapat diajukan terhadap pelanggar. Tanggal publikasi kedua juga akan menjadi titik awal untuk jangka waktu penggunaan lima tahun. Jika merek Anda tidak digunakan secara asli di Uni Eropa dalam periode tersebut, efek pendaftaran internasional Anda di Uni Eropa dapat dinyatakan tidak sah.

6.2.8. PERUBAHAN MENJADI EUTM

Jika pendaftaran internasional Anda dibatalkan secara keseluruhan atau sebagian karena merek pokok Anda di Indonesia telah berhenti berlaku dalam jangka waktu dependensi lima tahun dan penunjukan Uni Eropa Anda masih efektif, Anda dapat mengajukan permohonan pendaftaran EUTM langsung di EUIPO untuk merek yang sama dan barang dan jasa yang sama dengan merek yang dibatalkan. Berdasarkan ketentuan Protokol Madrid tentang 'perubahan', permohonan pendaftaran ini akan diperlakukan oleh EUIPO seolah-olah telah diajukan pada tanggal penetapan asli Uni Eropa dan akan menikmati prioritas yang sama, jika ada.

Untuk mengajukan hak perubahan, permohonan pendaftaran Anda harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal di mana pendaftaran internasional Anda dibatalkan secara keseluruhan atau sebagian,

dan barang dan jasa dari permohonan pendaftaran berikutnya harus tercakup dalam daftar barang dan jasa penunjukan Uni Eropa. Ketika permohonan pendaftaran untuk perubahan berkaitan dengan pendaftaran internasional yang menunjuk Uni Eropa yang telah diterima dan diterbitkan oleh EUIPO, langkah-langkah pemeriksaan dan oposisi dihilangkan. EUTM akan diterbitkan dalam semua bahasa Uni Eropa dan sertifikat pendaftaran EUTM akan dikeluarkan.

6.2.9. KONVERSI

Jika, karena alasan apa pun, penunjukan Uni Eropa sistem Madrid Anda ditarik, ditolak atau tidak lagi berlaku, Anda dapat meminta konversi ke salah satu permohonan pendaftaran nasional yang diajukan langsung ke Kantor satu atau lebih Negara Anggota Uni Eropa, atau penunjukan selanjutnya dari Negara Anggota di bawah Sistem Madrid tersebut. Efek konversi adalah bahwa permohonan pendaftaran merek, atau penunjukan selanjutnya, yang dihasilkan dari konversi, dialokasikan pada tanggal pendaftaran yang sama dengan tanggal pendaftaran yang terdapat pada penunjukan Uni Eropa sebagaimana dicatat dalam Daftar Internasional (dan menikmati, jika berlaku, tanggal prioritas yang sama dan/atau senioritas yang diklaim).

Penunjukan selanjutnya yang dihasilkan dari konversi harus diteruskan ke WIPO melalui EUIPO dalam bentuk resmi (MM16), dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penetapan Uni Eropa telah ditolak atau ditarik atau telah berhenti berlaku. Untuk uraian lengkap tentang konversi, lihat Pedoman EUIPO, Bagian E, Pasal 2, di <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

6.2.10. PENGGANTIAN DI UNI EROPA

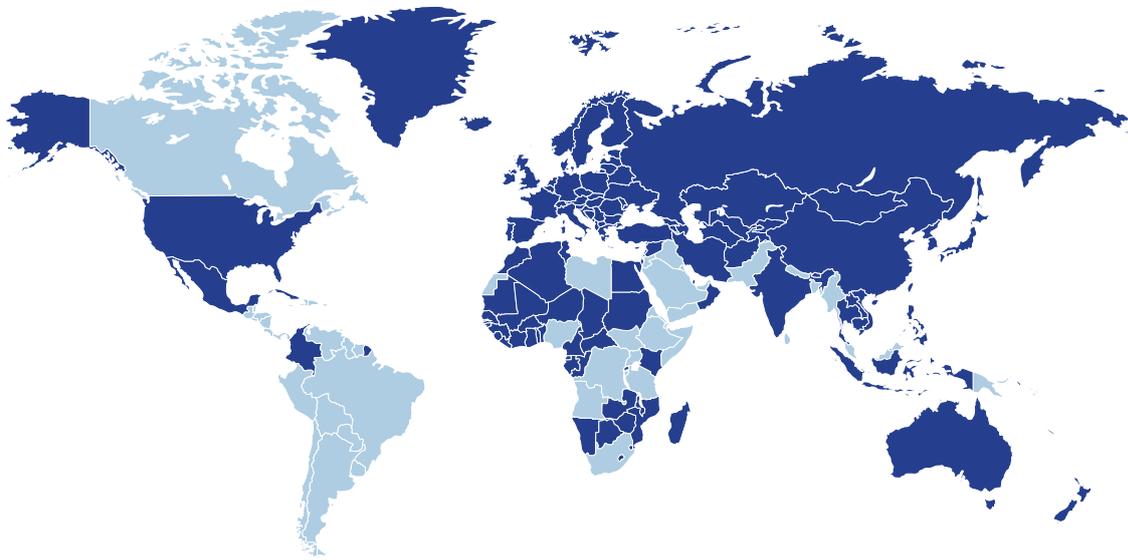
Jika merek Anda sudah terdaftar di EUIPO sebagai EUTM dan Anda menunjuk Uni Eropa di bawah Sistem Madrid untuk merek yang sama, Anda akan menikmati manfaat penggantian Protokol Madrid (hak pendaftaran internasional Anda di Uni Eropa akan dianggap mulai dari tanggal pendaftaran EUTM sebelumnya). Penggantian terjadi secara otomatis; tidak perlu meminta catatan apa pun. Namun demikian, Anda dapat meminta EUIPO untuk mencatat penggantian dalam Daftarnya. Setelah penggantian dilakukan, EUTM dipertahankan secara normal dalam Daftar selama Anda memperbaruinya. Jika Anda memperbaruinya, akan ada koeksistensi antara EUTM 'yang diganti' dan IR yang menunjuk Uni Eropa.

7. KESIMPULAN

Protokol Madrid menawarkan Anda jalur yang menarik untuk melindungi merek Anda di 117 negara di seluruh dunia dengan menyediakan prosedur yang ramah pengguna dan hemat biaya untuk memperoleh dan mengelola hak merek Anda di luar negeri. Sebagai warga negara Indonesia, atau orang yang berdomisili atau memiliki perusahaan di Indonesia, Anda berhak menggunakan perjanjian ini yang diikuti Indonesia pada 2018. Hari ini, menggunakan Protokol Madrid adalah komponen penting dari setiap strategi pencitraan merek yang berhasil. Protokol ini menawarkan kehadiran merek Anda di tingkat global dan membantu Anda memperoleh reputasi internasional dengan cepat dan menghasilkan nama baik untuk merek dagang di luar negeri. Protokol memastikan perlindungan hukum merek Anda terhadap pesaing di pasar ekspor, meningkatkan peluang waralaba, membuka kemungkinan kemitraan dan memfasilitasi integrasi ke rantai pasokan global. Secara umum, ini memberikan dukungan paling efektif untuk strategi merek Anda dan keberhasilan usaha Anda.

■ ANGGOTA MADRID UNION

102 anggota (termasuk Uni Eropa dan OAPI) mencakup 118 negara pada 25 Desember 2018



Afghanistan, Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika (OAPI)³, Albania, Aljazair, Antigua dan Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgia, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Cina, Kolombia, Kroasia, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Republik Rakyat Demokratik Korea, Denmark, Mesir, Estonia, Eswatini, Uni Eropa⁴, Finlandia, Prancis, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Hongaria, Islandia, India, Indonesia, (Republik Islam) Iran, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Republik Demokratik Rakyat Laos, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Monako, Mongolia, Montenegro, Maroko, Mozambik, Namibia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Filipina, Polandia, Portugal, Republik Korea, Republik Moldova, Rumania, Federasi Rusia, Rwanda, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapura, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Swedia, Swiss, Republik Arab Suriah, Tajikistan, Thailand, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe (102)

³ Penunjukan OAPI di Madrid mencakup semua Negara Anggotanya, yaitu: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Afrika Tengah Republik, Chad, Komoro, Kongo, Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Gabon, Guinea-Bissau, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo (17)

⁴ Penunjukan Madrid untuk Uni Eropa mencakup semua Negara Anggotanya, yaitu: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris (28)

SINGKATAN

ASEAN	Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara
BOIP	Kantor Kekayaan Intelektual Benelux
CHF	Franc Swiss
DCP	Pihak Penandatanganan Protokol Madrid yang Ditunjuk
DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indonesia
EM	kode dua huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi Uni Eropa dalam bentuk Protokol Madrid
EU	Uni Eropa
EUIPO	Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa
EUTM	Merek Dagang Uni Eropa
IA	Permohonan Pendaftaran Internasional berdasarkan prosedur Protokol Madrid
IR	Pendaftaran Internasional berdasarkan prosedur Protokol Madrid
MGS	Madrid Goods & Services Manager
OAPI	Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika
WIPO	Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

ISTILAH

Merek pokok	Permohonan pendaftaran atau pendaftaran merek dagang di salah satu Anggota Madrid Union yang memberikan dasar untuk permohonan pendaftaran internasional
Pihak Penandatanganan	Negara dan organisasi antar pemerintah yang merupakan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid
Permohonan pendaftaran internasional	Permohonan untuk pendaftaran merek berdasarkan prosedur Protokol Madrid
Pendaftaran internasional	pendaftaran merek berdasarkan prosedur Protokol Madrid
Madrid Union	Persekutuan negara-negara dan organisasi antar pemerintah yang merupakan Pihak Penandatanganan Protokol Madrid
Protokol Madrid	Protokol 1989 terkait dengan Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Merek Internasional
Sistem Madrid	Sistem untuk pendaftaran merek internasional yang diatur oleh Protokol Madrid dan dikelola oleh WIPO
Anggota Madrid Union	Pihak Penandatanganan Protokol Madrid
Klasifikasi Nice	Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek, yang ditetapkan oleh Perjanjian Nice 1957 diubah pada 1979
Penunjukan selanjutnya	Permintaan untuk memperluas perlindungan pendaftaran internasional ke satu atau lebih Pihak Penandatanganan Protokol Madrid

ALAT DAN LAYANAN DARING YANG TERSEDIA BEBAS UNTUK PENGGUNA SISTEM MADRID

ASEAN TMclass – <http://www.asean-tmclass.org/ec2/>

Alat daring yang memfasilitasi identifikasi dan klasifikasi barang dan jasa untuk pendaftaran merek di semua Kantor KI ASEAN

ASEAN TMview – <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>

Platform informasi memungkinkan pencarian di basis data merek dari sembilan Kantor KI ASEAN

DGIP Trademark Search – <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Platform informasi memungkinkan pencarian di basis data dagang DIRJEN KI Indonesia

E-Subsequent Designation – <https://www3.wipo.int/osd/>

Fasilitas elektronik daring untuk mengajukan penunjukan selanjutnya berdasarkan Protokol Madrid

EUIPO Representatives Database – <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>

Basis data representatif yang dikelola oleh Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa

EUIPO Trade Mark Guidelines – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

Ringkasan praktik EUIPO mengenai prosedur EUTM

EUIPO Trade Mark website – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks>

Situs web merek Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa

EUTM Bulletin – <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>

Publikasi resmi EUIPO yang berisi data terbaru tentang pendaftaran EUTM

EUTM Fees – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-euipo>

Biaya yang dibayarkan untuk pengajuan permohonan pendaftaran EUTM dan prosedur terkait EUTM lainnya

EUTM online filing – <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/apply-now>

Fasilitas elektronik untuk pendaftaran daring permohonan pendaftaran EUTM di situs web EUIPO

Fee Calculator – <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

Alat daring yang dikelola WIPO yang memfasilitasi perhitungan biaya yang harus dibayar untuk permohonan pendaftaran internasional, penunjukan selanjutnya, dan pembaruan berdasarkan Sistem Madrid

Global Brand Database – <http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp>

Gerbang daring WIPO yang berisi lebih dari 36 juta catatan dari 40 koleksi nasional dan internasional (merek, indikasi geografis, lambang negara, dll.)

Madrid E-Renewal – https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN

Fasilitas elektronik daring untuk mengajukan pembaruan pendaftaran internasional berdasarkan Protokol Madrid

Madrid Forms – <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

Alamat web WIPO dari mana formulir Madrid dapat diunduh

Madrid Goods and Services Manager (MGS) – <https://webaccess.wipo.int/mgs/>

Alat daring yang dikelola WIPO yang membantu menyusun daftar barang dan jasa yang akan diserahkan saat mengajukan permohonan pendaftaran internasional

Madrid Guide – <http://www.wipo.int/madrid/en/guide/>

Panduan WIPO untuk Pendaftaran Merek Internasional

Madrid Member Profiles Database – <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>

Basis data yang dikelola WIPO yang menawarkan informasi tentang prosedur dan praktik mengenai berlakunya pendaftaran internasional di Anggota Madrid Union

Monitor Madrid – <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>

Layanan elektronik WIPO yang menawarkan akses ke informasi tentang semua merek yang terdaftar berdasarkan Sistem Madrid

TMclass – <http://euipo.europa.eu/ec2/>

Alat daring yang memfasilitasi identifikasi dan klasifikasi barang dan jasa untuk pendaftaran merek di 73 kantor merek

TMview – <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

Platform informasi yang menawarkan akses ke data lebih dari 51,9 juta merek dari 62 kantor merek

WIPO Gazette of International Marks – <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/#gazettnnd/>

Publikasi mingguan resmi Sistem Madrid yang berisi data terbaru mengenai pendaftaran Internasional, pembaruan, penunjukan selanjutnya, dan modifikasi yang memengaruhi pendaftaran yang ada

WIPO Lex – <http://www.wipo.int/wipolex/en/index.jsp>

Basis data global yang menyediakan akses ke informasi hukum Kekayaan Intelektual (perjanjian, undang-undang, peraturan)

WIPO User Account – <https://www3.wipo.int/wipoaccounts/en/usercenter/public/register.js>

Akun pengguna yang menawarkan akses aman layanan WIPO tertentu seperti Pengelola Portofolio Madrid (MPM) yang memungkinkan Anda mengelola portofolio pendaftaran merek internasional Anda

Untuk informasi umum terbaru tentang Sistem Madrid,
harap merujuk ke alamat berikut:

<https://www.wipo.int/madrid/en/>

