



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL
TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN
MEREK SECARA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
3. Biro Internasional adalah Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia (*World Intellectual Property Organization*).
4. Permohonan Internasional adalah permintaan untuk mendapatkan pendaftaran Merek yang berasal dari Indonesia berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
5. Pendaftaran Internasional adalah pendaftaran Merek internasional yang ditujukan ke Indonesia berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
6. Permohonan Dasar adalah permintaan pendaftaran Merek yang dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Internasional.
7. Pendaftaran Dasar adalah Merek terdaftar yang dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Internasional.
8. Tanggal Pendaftaran Internasional adalah tanggal terdaftar suatu Merek pada Daftar Merek Internasional.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Internasional.

10. Pemegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Pemegang adalah pihak yang namanya tercatat dalam Pendaftaran Internasional yang tercantum dalam Daftar Merek Internasional.
11. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang.
14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Permohonan pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional dapat berupa:

- a. permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri; atau
- b. permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional.

BAB II PERMOHONAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 3

- (1) Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Menteri.
- (2) Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik.

(3) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Inggris.
- (4) Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan oleh:
 - a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan melalui Kuasa.

Pasal 4

- (1) Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional.
- (2) Selain biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Internasional juga dikenai biaya administrasi.

Pasal 5

Pengajuan Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan Dasar atau Pendaftaran Dasar.

Bagian Kedua Pemeriksaan Permohonan Internasional

Pasal 6

- (1) Menteri wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap Permohonan Internasional.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir;
 - b. kesesuaian antara Permohonan Internasional dengan Permohonan Dasar atau Pendaftaran Dasar; dan
 - c. bukti pembayaran biaya administrasi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Umum.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal Permohonan Internasional diterima.

Pasal 7

- (1) Menteri menyampaikan Permohonan Internasional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Biro Internasional.
- (2) Permohonan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Permohonan Internasional diterima.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Permohonan Internasional tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Permohonan Internasional diterima.
- (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan, Permohonan Internasional dianggap ditarik kembali.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Ketiga
Pemberitahuan kepada Biro Internasional

Pasal 9

- (1) Menteri memberitahukan kepada Biro Internasional dalam hal:
 - a. Permohonan Dasar ditolak atau ditarik kembali; atau
 - b. Pendaftaran Dasar dibatalkan, dihapuskan, atau tidak diperpanjang.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan terhadap Pendaftaran Dasar yang dibatalkan, dihapuskan, atau tidak diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Pendaftaran Internasional.

BAB III
PENDAFTARAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Penerimaan dan Pengumuman Pendaftaran Internasional

Pasal 10

- (1) Menteri menerima Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.
- (2) Setelah menerima Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (4) Terhadap Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerima biaya Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.

Pasal 11

- (1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap Pendaftaran Internasional.

(2) Keberatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Pendaftaran Internasional baik yang tidak terdapat keberatan maupun yang terdapat keberatan.
- (2) Pemeriksaan substantif dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 13

- (1) Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan substantif kepada Biro Internasional dalam jangka waktu paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pendaftaran Internasional.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa didaftar atau ditolak.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan substantif Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) didaftar, Menteri:

- a. menyampaikan pernyataan pemberian perlindungan kepada Biro Internasional;
- b. menerbitkan sertifikat Merek; dan
- c. melakukan pengumuman di dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditolak, Menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan disertai dengan alasan penolakan kepada Biro Internasional.
- (2) Terhadap Pendaftaran Internasional yang ditolak, Pemegang dapat menyampaikan tanggapan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan dari Biro Internasional kepada Pemegang.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan oleh Pemegang melalui Kuasa.
- (5) Menteri menyampaikan keputusan akhir hasil tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Biro Internasional.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pendaftaran Internasional berupa Merek Kolektif, Pemegang harus menyampaikan salinan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (2) Salinan ketentuan penggunaan Merek Kolektif dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pendaftaran Internasional.
- (3) Dalam hal Pemegang tidak menyampaikan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan Pendaftaran Internasional, maka Pendaftaran Internasional ditolak.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga
Pelindungan Hukum Terhadap Merek Berdasarkan Pendaftaran Internasional

Pasal 17

Pelindungan hukum terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional diberikan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Pendaftaran Internasional.

Bagian Keempat
Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Hukum Terhadap Merek
Berdasarkan Pendaftaran Internasional

Pasal 18

Pelindungan hukum terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu berdasarkan ketentuan Peraturan Umum.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia diberitahukan oleh Biro Internasional kepada Menteri.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencatat dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Terhadap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerima biaya perpanjangan Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengalihan Hak, Perubahan Nama, dan/atau Perubahan Alamat

Pasal 20

Terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional dapat dilakukan pengalihan hak, perubahan nama, dan/atau perubahan alamat berdasarkan ketentuan Peraturan Umum.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 21

- (1) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan berdasarkan permohonan pencatatan oleh Pemegang atau penerima hak yang:
 - a. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pencatatan pengalihan hak oleh Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung kepada Biro Internasional atau melalui Menteri.
- (3) Permohonan pencatatan pengalihan hak oleh penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan melalui Menteri.
- (4) Permohonan pencatatan pengalihan hak melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir dalam bahasa Inggris dan melampirkan bukti pengalihan hak.
- (5) Permohonan pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Menteri kepada Biro Internasional.

Pasal 22

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan berdasarkan permohonan pencatatan oleh Pemegang yang:
 - a. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
 - b. memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - c. memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau perubahan alamat oleh Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung kepada Biro Internasional atau melalui Menteri.

(3) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau perubahan alamat melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir dalam bahasa Inggris dan melampirkan bukti perubahan nama dan/atau perubahan alamat.
- (4) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Biro Internasional.

Pasal 23

- (1) Pengalihan hak, perubahan nama, dan/atau perubahan alamat Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia diberitahukan oleh Biro Internasional kepada Menteri.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan pengalihan hak, perubahan nama, dan/atau perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencatat dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Keenam Lisensi

Pasal 24

- (1) Terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional dapat dilakukan pencatatan lisensi.
- (2) Permohonan pencatatan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembatalan atau Penghapusan

Pasal 25

- (1) Terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional dapat dilakukan pembatalan atau penghapusan.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Ketentuan mengenai pembatalan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (3) Pembatalan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Biro Internasional.

BAB IV TRANSFORMASI

Pasal 26

- (1) Pendaftaran Internasional yang dibatalkan karena berakhirnya perlindungan Pendaftaran Dasar atau Permohonan Dasar di negara asal berdasarkan ketentuan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara International dapat dilakukan transformasi.
- (2) Permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang namanya pernah tercatat sebagai Pemegang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan Pendaftaran Internasional.
- (3) Permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik atau non-elektronik kepada Menteri dengan mengisi formulir.
- (4) Permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Pasal 27

- (1) Permohonan transformasi terhadap Pendaftaran Internasional yang telah diberikan perlindungan di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Menteri.
- (2) Pelindungan hukum terhadap pendaftaran Merek melalui permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak Tanggal Pendaftaran Internasional.
- (3) Terhadap pendaftaran Merek yang diajukan dengan permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tanggal Pendaftaran Internasional menjadi Tanggal Penerimaan berdasarkan Undang-Undang.

(4) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Permohonan transformasi terhadap Pendaftaran Internasional yang belum diberikan perlindungan di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), Menteri tetap melanjutkan proses permohonan tersebut dari tahap terakhir sebelum Pendaftaran Internasional dibatalkan.
- (5) Proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- (6) Dalam hal Pendaftaran Internasional yang dibatalkan tidak dilakukan transformasi, Menteri mencatat dan mengumumkan pembatalan dalam Berita Resmi Merek.

BAB V PENGANTIAN

Pasal 28

- (1) Merek yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang dapat dilakukan penggantian menjadi Merek terdaftar berdasarkan Pendaftaran Internasional yang ditujukan ke Indonesia.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Merek telah terdaftar sebelum Pendaftaran Internasional ditujukan ke Indonesia;
 - b. pemilik Merek terdaftar sama dengan Pemegang Pendaftaran Internasional;
 - c. Merek terdaftar mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Pendaftaran Internasional; dan
 - d. jenis barang dan/atau jasa pada Merek terdaftar terdapat dalam Pendaftaran Internasional.
- (3) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemegang kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Menteri memberitahukan adanya penggantian kepada Biro Internasional.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL
TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN
MEREK SECARA INTERNASIONAL

I. UMUM

Globalisasi telah memberikan pengaruh bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan barang dan jasa yang melintasi batas wilayah negara. Merek sebagai kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut. Dalam upaya mendukung program pemerintah khususnya membangun Merek global atas produk lokal Indonesia, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing di pasar global diperlukan sistem pendaftaran Merek internasional yang efektif dan efisien. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, mekanisme pendaftaran Merek internasional merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mendukung perdagangan global.

Pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*) merupakan sistem pendaftaran Merek yang memberikan kemudahan dan jangkauan lebih luas bagi pemilik Merek untuk mendapatkan perlindungan Merek di luar negeri. Diadopsinya ketentuan pendaftaran Merek internasional oleh Pemerintah Indonesia disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan Merek nasional untuk dapat menggunakan mekanisme kekayaan intelektual global yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. Keanggotaan dalam Protokol tersebut juga menyelaraskan proses pendaftaran Merek di Indonesia dengan proses pendaftaran Merek di negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Dalam sistem pendaftaran Merek internasional, Menteri memiliki 2 (dua) peran yang sangat penting. Pertama, Menteri sebagai otoritas yang berwenang untuk menyampaikan permohonan pendaftaran Merek internasional yang berasal dari Indonesia kepada Biro Internasional untuk diteruskan ke negara tujuan. Kedua, Menteri sebagai otoritas yang berwenang untuk menerima Pendaftaran Internasional dari Biro Internasional.

Secara umum, sistem ini menyederhanakan proses pendaftaran Merek. Penyederhanaan proses tersebut meliputi tahap permohonan dan pascapendaftaran. Pada tahap permohonan, pemilik Merek cukup mengajukan satu aplikasi dalam satu pilihan bahasa melalui Menteri yang ditujukan ke Biro Internasional untuk diteruskan ke negara tujuan. Pada tahap pascapendaftaran, pemilik Merek dapat melakukan manajemen perlindungan Merek secara terpusat dengan satu nomor Pendaftaran Internasional. Oleh karena itu, 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.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Merek terkait dengan tata cara dan mekanisme pendaftaran Merek melalui Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Peraturan Pemerintah ini memuat substansi sebagai berikut:

- Permohonan Internasional yang mengatur mengenai syarat dan tata cara Permohonan Internasional, pemeriksaan Permohonan Internasional, dan pemberitahuan kepada Biro Internasional;
- Pendaftaran Internasional yang mengatur penerimaan dan pengumuman Pendaftaran Internasional, pemeriksaan substantif, perlindungan hukum terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional, perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum terhadap Merek berdasarkan Pendaftaran Internasional, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama, dan/atau perubahan alamat, lisensi, dan pembatalan atau penghapusan;
- Transformasi; dan
- Penggantian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Umum” adalah *Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Pemberitahuan dalam ketentuan ini termasuk pembatalan atau penghapusan Pendaftaran Dasar yang proses gugatan pembatalan atau penghapusannya telah dimulai sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Pendaftaran Internasional meskipun putusan pembatalan atau penghapusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Besaran biaya yang dikenakan setara dengan biaya permohonan pendaftaran Merek nasional.

Biaya yang setara dengan biaya permohonan pendaftaran Merek ditentukan oleh Biro Internasional berdasarkan notifikasi pemerintah Indonesia dan biaya tersebut diterima oleh Biro Internasional dalam mata uang Swiss Franc.

Biaya yang diterima oleh Biro Internasional kemudian dikirimkan oleh Biro Internasional kepada pemerintah Indonesia dalam mata uang Indonesia berdasarkan nilai tukar resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Peraturan Umum” adalah *Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement*.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besaran biaya yang dikenakan setara dengan biaya perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek nasional.

Biaya yang setara dengan biaya perpanjangan pendaftaran Merek ditentukan oleh Biro Internasional berdasarkan notifikasi pemerintah Indonesia dan biaya tersebut diterima oleh Biro Internasional dalam mata uang Swiss Franc.

Biaya yang diterima oleh Biro Internasional kemudian dikirimkan oleh Biro Internasional kepada pemerintah Indonesia dalam mata uang Indonesia berdasarkan nilai tukar resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Peraturan Umum” adalah *Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement*.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transformasi” adalah suatu tindakan untuk mengganti status Pendaftaran Internasional menjadi pendaftaran Merek di Indonesia yang disebabkan karena berakhirnya perlindungan Permohonan Dasar atau Pendaftaran Dasar di negara asal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah suatu keadaan dimana Pendaftaran Internasional dianggap menggantikan pendaftaran Merek di Indonesia. Penggantian tidak secara fisik mengganti pendaftaran Merek di Indonesia menjadi Pendaftaran Internasional dan tidak membatalkan pendaftaran Merek di Indonesia. Kedua pendaftaran tersebut dapat terdaftar berdampingan. Dengan melakukan penggantian, Pemegang Pendaftaran Internasional dapat terus memperoleh perlindungan yang didapatkan dari hak awal atas pendaftaran Merek di Indonesia jika pendaftaran mereknya di Indonesia tidak diperpanjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.