



Pendaftaran merek atau *Trademark* di Australia

INTEGRITY Lawyers

Selasa, 14 Februari 2023

1. Pengertian *Trademark*
2. Mengapa diperlukan *Trademark*?
3. Cara mendaftarkan *Trademark*
4. Dokumen yang perlu disiapkan



Poin Pembahasan

1| Pengertian Trademark

TRADEMARK

TRADEMARK atau Merek dagang adalah hak yang diberikan atas *Intellectual Property* (IP) yang digunakan bisnis untuk mewakili produk dan layanannya sebagai pembeda dari kompetitor. .

Bentuk apa saja yang dapat di daftarkan sebagai Trademark:

Kata atau nama, Frasa, Surat, Angka, Suara, Bentuk, Logo, Gambar, dan Kemasan

Di Australia mendaftarkan nama perusahaan dan membuat domain *website* bukan berarti memiliki hak atas nama perusahaan tersebut, namun untuk memiliki hak dan mengambil langkah hukum atas nama perusahaan tersebut, sehingga diperlukan pendaftaran *trademark*.

Adapun hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai *trademark*:

- a. Nama yang sangat umum berkaitan dengan sifat produk (contoh: 'sangat putih' – untuk produk kertas)
- b. Nama yang menyerupai dengan *trademark* lain



Trademark di Australia diatur oleh IP Australia dan Trademark ACT 1995

ipaustralia.gov.au

2| Mengapa diperlukan *trademark*?

Keuntungan mendaftarkan *trademark*

Mendaftarkan *trademark* memiliki beberapa keuntungan seperti:

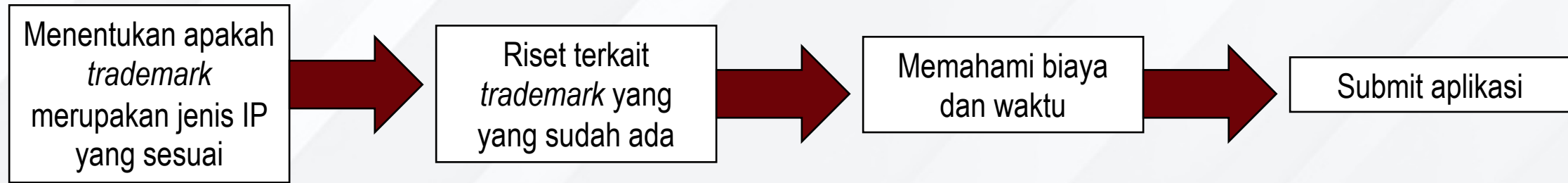
- a. Menjadikannya sebagai aset bisnis. Semakin sukses sebuah bisnis semakin berharga nilai aset.
- b. Memiliki hak untuk memberikan logo *trademark* pada logo bisnis.
- c. Memiliki hak eksklusif untuk menggunakan *trademark* di Australia.
- d. Kemampuan untuk mencegah pihak lain menggunakan *trademark* yang serupa.
- e. Kemampuan untuk menjual atau memberikan izin untuk pihak lain menggunakan *trademark*.



3| Cara dan tahapan mendaftarkan *trademark*

Cara mendaftarkan *trademark*

Secara garis besar, proses yang perlu dipahami sebelum pendaftaran *trademark* adalah sebagai berikut:



Syarat umum untuk pendaftaran *trademark*:

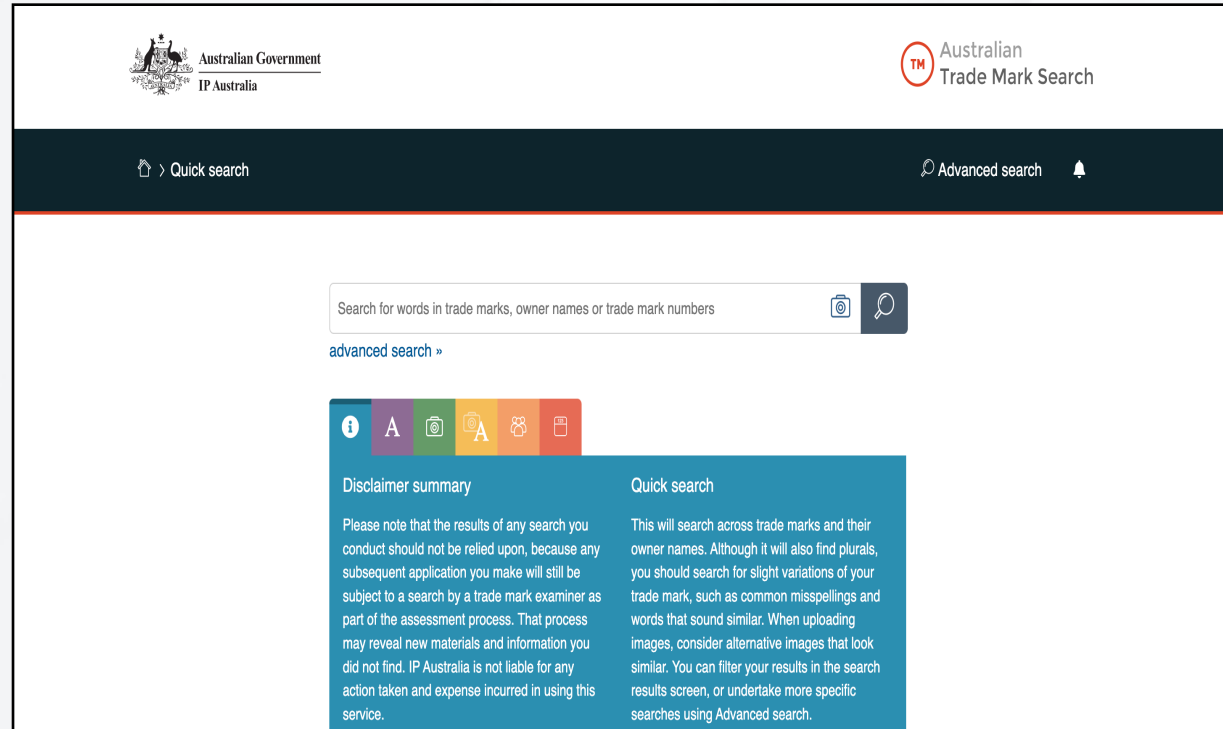
- Tinggal atau memiliki agen yang tinggal di Australia atau New Zealand
- Memiliki intensi untuk menggunakan barang atau jasa dari *trademark* yang didaftarkan

Mencari *trademark* yang sudah ada

Penting untuk melakukan riset awal terkait dengan *trademark* yang sudah ada karena mempengaruhi akan hasil terkabulnya aplikasi *trademark* yang akan di-submit.

Pencarian *trademark* yang sudah terdaftar dapat dilakukan melalui *link* berikut:

www.search.ipaustralia.gov.au



Biaya dan waktu

Dalam pendaftaran trademark, perlu ditentukan jenis atau kategori (class) yang mana dapat berupa barang ataupun jasa. Semakin banyak class atau kategori yang dipilih, maka semakin tinggi biaya yang perlu dibayar.

Biaya aplikasi standar:

- Minimal \$250
- Biaya akan lebih rendah jika menggunakan *picklist*
- *Picklist* adalah daftar 60.000+ barang dan jasa yang dapat dicari yang dikategorikan ke dalam 45 *class*

Action	Fees (per class)
Trademark application with picklist	\$250
Trademark application without picklist	\$400
Series trademark application with picklist	\$400
Series trademark application without picklist	\$550

Contoh: menggunakan *picklist* untuk 'Hats' dalam kategori atau *class* 25 dan 'sunglasses' atau 'sunglasses cases' dalam class 9 maka total biaya aplikasi menjadi \$500 karena biaya per *class*/kategori.

*sangat penting menentukan *class* atau kategori yang sesuai untuk keberlangsungan aplikasi dan ruang lingkup *trademark*.

Dari awal hingga akhir, prosesnya akan memakan waktu setidaknya **7 bulan**.

Submit aplikasi

Application

Terdapat 2 cara mendaftarkan *trademark* yaitu melalui *pre-application service* atau *standard application process*.

Keduanya memiliki jenis dan biaya yang berbeda.

Examination

Aplikasi lalu diperiksa apakah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika memenuhi syarat, maka diteruskan pada tahap *acceptance*. Namun jika tidak memenuhi syarat, maka IP Australia akan mengirimkan laporan terkait aplikasi yang tidak bisa dilanjutkan.

Dalam beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat, aplikasi masih bisa diperbaiki dan dilanjutkan.

Acceptance

Setelah melalui proses *examination*, *trademark* akan dipublikasikan di *Australian Official Journal of Trade Marks* dan *Australian Trade Mark Search* selama 2 bulan.

Dalam 2 bulan tersebut, *trademark* dapat diklaim oleh pihak yang keberatan.

Registration

Jika selama 2 bulan tidak ada yang keberatan dengan *trademark* yang dipublikasikan, lalu IP Australia akan mendaftarkan *trademark* pada *Australian Official Journal of Trade Marks* dan *Australian Trade Mark search*.

Trademark lalu berlaku selama 10 tahun dari tanggal pengajuan aplikasi.

4| Dokumen yang perlu disiapkan

Dokumen yang perlu disiapkan

Adapun dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran

trademark:

1. Dokumen kepemilikan dan informasi pemilik seperti nama, alamat, dan kontak.
2. Objek yang akan didaftarkan sebagai *trademark* (logo, slogan, nama, atau suara).
3. Daftar barang atau jasa yang akan didaftarkan sebagai *trademark* beserta jenis kategorinya (*class*).
4. Pembayaran



We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836