BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek pada sejarah permulaannya berupa tanda pembeda yang sifatnya sederhana yakni untuk membedakan ternak antara kepunyaan seorang peternak dengan seorang peternak yang lain dalam penggembalaan bersama. Secara perlahan lahan, penggunaan tanda pembeda tersebut tidak hanya diterapkan pada hewan ternak saja, dahulu kemudian digunakan untuk membuat pembeda bata produksi seseorang pengrajin dengan yang lain. Setelah Revolusi Industri pada abad XVIII, berkembangnya produksi secara pesat telah menyebabkan berlimpahnya suatu produk dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan suatu sistem pengelolaan distribusi baru untuk penyaluran produk-produk tersebut agar sampai di masyarakat.[1]

Bersamaan dengan hal tersebut, upaya menggunakan iklan sebagai promosi suatu produk mulai digunakan untuk memperkenalkan produk satu dan yang lain. Sejalan dengan itu pula, maka meningkatlah penggunaan Merek dengan fungsinya yang modern tidak hanya sebagai pembeda saja, melainkan juga sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.

[1] OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* , Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm. 441

Setelah itu, berkembang norma-norma hukum pada abad XIX yang mengatur maslaah persaingan curang dan pemalsuan produk. Norma yang berkembang saat itu menyatakan bahwa tidak diizinkan seorangpun tanpa hak menawarkan produknya kepada masyarakat seolah-olah sebagai produk milik dari seseorang yang lain, dengan menggunakan Merek milik orang lain. Pada tahap selanjutnya, pengakuan terhadap Merek milik seseorang diberikan untuk melindungi dan sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakan dari barang-barang milik orang lain.[2]

Pada masa yang bersamaan, terdapat jenis Merek yang disebut Merek Kolektif. Merek Kolektif dijumpai dalam *Vetro Atristico Murano* dengan sejarah pembuatan gelas tiupnya dari tradisi *Scresissima* pada abad ke-10 di Venecia sebelum para pengrajin gelas tiup berhias tersebut dipindah ke pulau Murano.[3]

Collective Marks atau Merek Kolektif penggunaannya adalah berdasarkan sistem keanggotaan (tidak diperkenankan untuk merek kolektif dilakukan perjanjian lisensi). Yang dimana jika ingin menggunakan Merek yang telah dinyatakan sebagai Merek Kolektif hanya cukup bergabung menjadi suatu anggota dari organisasi yang memiliki Merek Kolektif tersebut dan menaati segala ketentuan didalamnya. Jika ditelusuri melalui sejarahnya di masa lalu, Merek Kolektif sendiri telah

---

[2] Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia, Jakarta, 2015, Hlm. 275

[3] *Ibid.*

ada dan dijumpai dalam *Vetro Atristico Murano* dengan sejarah pembuatan gelas tiupnya dari tradisi *Scresissima* pada abad ke-10 di Venecia sebelum para pengrajin gelas tiup berhias tersebut dipindah ke pulau Murano yang kemudian pada tahun 1985 dikelola oleh *Consorzio Promovetro* sebuah konsorsium bisnis yang berasal dari Murano dan Venice.[4]

Berkembang kemudian, Merek Kolektif sebagai Merek bersertifikasi dimulai dari Merek Kolektf "Belgian Abbey Beer" yang dimulai dengan pembuatan beer dari Trappist di Westmalle pada 1836, dimana beer tersebut dibuat secara ekslusif untuk para pendeta disana. Kemudian pada sekitar tahun 1861 beer ini dikomersilkan untuk dijual untuk umum. Pada saat itu pula berkembang Merek Kolektif Belgian Abbey Beer yang menyatakan sertifikasi dengan persyaratan bahwa:[5]

1. *There has to be a connection with an existing/no longer existing abbey.*
2. *Royalty have to be paid these can to be used to help the finance Abbey's charitiable activity or cultural activity.*

Merek Kolektif pertama kali diatur dalam *Article 7 bis the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (1883/1967). Konvensi Paris 1883 tersebut memberikan batasan mengenai Merek (dagang) kolektif yaitu, merek (dagang) yang digunakan untuk barang-barang hasil produk suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek

[4] www.muranoglass.com/en/
[5] www.belgianbrewers.be/en/beer-culture/

dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.[6]

Penggunaan Merek Kolektif oleh pihak selain pemilik berbeda dengan penggunaan Merek Dagang/*Trademark* biasa, yakni dengan Perjanjian Lisensi. Menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian Perjanjian Lisensi sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu. Pemberian Lisensi kepada pihak yang lain wajib dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Lisensi, dan harus berbentuk tertulis dalam Akta Perjanjian Lisensi.[7]

Bicara mengenai HKI tentu tidak lepas dari perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menyatakan jika pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua hal, yakni *Pertama,* perlindungan hukum secara preventif, *Kedua,* perlindungan hukum secara represif.[8] Perlindungan hukum preventif diantarnaya adalah perlindungan yang lebih kepada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran atau sengeketa. Sementara

---

[6] OK. Saidin, *Op. Cit.,* Hlm. 504
[7] *Ibid,* Hlm. 492
[8] Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm. 11

perlindungan represif adalah perlindungan yang mengupayakan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam HKI terdapat sistem pendaftaran yang dapat dipahami cenderung kepada perlindungan hukum secara preventif, selain itu juga terdapat sistem pidana yang dipahami sebagai upaya untuk perlindungan secara represif sebagaimana asas pidana adalah satu tindakan terakhir untuk menegakkan hukum (*ultimum remidium*). Adapun selain itu jika terdapat pihak pemilik KI yang sah dirugikan oleh pihak lain (dalam hal ini misalnya Merek, digunakan tanpa seizin pemilik Merek atau yang memiliki Lisensi) maka dapat dilakukan upaya gugatan melalui pengadilan.

Perlindungan HKI didirikan atas suatu asumsi dasar jika suatu ciptaan atau penemuan merupakan hasil daya olah pikir dan olah kreativitas daripada manusia yang mengorbankan baik tenaga, waktu, maupun pikiran.[9] Sehingga secara moral dan ekonomi, pencipta KI tersbut memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan atas ciptaannya tersebut.[10]

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 ("UU No. 20/2016") disebutkan mengenai Merek Kolektif yang ada pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi, "Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum,

[9] Budi Agus Riswandi and M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 32

[10] *Ibid.*, Hlm. 12

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".

Pengaturan mengenai Merek Kolektif dalam UU No. 20/2016 tersebut ada pada Bab VI tentang Merek Kolektif yang terdiri dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Diluar dari UU No. 20/2016 sejauh yang penulis teliti belum terdapat peraturan lain yang terkait mengatur mengenai implementasi Merek Kolektif selain dari Undang-Undang tersebut.

Terkait implementasi Merek Kolektif di Indonesia sendiri belum terlalu dikenal dan belum populer di masyarakat. Padahal sejatinya penggunaan Merek Kolektif oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah ("UMKM") berbadan hukum Koperasi di Indonesia diduga memiliki potensi yang dapat menguntungkan banyak pihak. Sebagai contoh di beberapa negara di Amerika Latin seperti di Peru yang masyarakatnya menggunakan Merek Kolektif dalam hal produksi susu dan turunannya (oleh *APDL Cajamarca Peru*).[11]

Sementara itu, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat potensi pemanfaatan dan penggunaan merek kolektif oleh badan hukum Koperasi. Salah satu yang bisa ditemui ada di daerah Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Pada daerah tersebut terdapat suatu industri kerajinan genteng, bata, dan terakota yang terbuat dari tanah liat. Secara

[11] Prachi Gupta, *Collective Trade Marks: An Overview*, Manupatra Intellectual Property Reports, Oktober 2013, Hlm. 149

khusus, hasil produksi yang diunggulkan oleh beberapa pelaku atau pengrajin di daerah tersebut adalah genteng.

Genteng yang dihasilkan oleh pengrajin genteng yang berasal dari kecamatan Godean tersebut telah sejak lama dikenal oleh masyarakat DIY yang secara umum oleh masyarakat dikenal sebagai merek genteng SOKKA. Genteng dari daerah tersebut dipasarkan tidak hanya di daerah DIY, namun juga ke daerah lain.

Walau demikian terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin genteng Godean, diantaranya adalah munculnya kebingungan oleh masyarakat dalam membedakan merek SOKKA. Dari sudut pandang pengrajin juga terdapat permasalahan yakni turunnya penjualan dikarenakan reputasi yang menurun seiring waktu karena adanya kesalahan oleh pedagang genteng di kecamatan Godean yang menjual genteng dari luar kecamatan Godean (berkualitas kurang bagus atau dibawah kualitas genteng asli Godean) yang menyebabkan konsumen beralih ke merek lain. Adapun selain hal itu, merek SOKKA sendiri telah terdaftar sebagai merek dagang dengan nama MAS SOKKA pada tahun 2011 oleh pengrajin genteng dari daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa tengah.

Dari uraian diatas penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai skripsi dengan judul **"Implementasi Perlindungan Hukum Dan Penggunaan Merek Kolektif Pada Badan Hukum**

Koperasi (Studi Kasus Koperasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis mendapati rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah proses pendaftaran Merek Kolektif Genteng Godean Sembada Manunggal Sejahtera?
2. Bagaimanakah potensi keuntungan dan kerugian bagi pengrajin genteng di Kecamatan Godean jika menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis diantaranya adalah:

1. Mengetahui proses pendaftaran merek kolektif guna mendapatkan perlindungan hukum Atas Merek Kolektif Genteng Godean.
2. Mengetahui potensi keuntungan dan kerugian bagi pengrajin genteng di Kecamatan Godean jika menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean.

D. Tinjauan Pustaka

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari

suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.[12] Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*)[13] barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)[14] yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk dan bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)[15] memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha, sebagaimana berikut:[16]

> *"Trademarks promote enterprise, both locally and globally, by providing owners of trademarks with recognition and profit. Trademark protection also hinders the efforts of unfair competitors, such as counterfeiters, to use similar distinctive signs to market their products and/or services."*
>
> (Merek dagang dapat mempromosikan perusahaan, baik secara lokal maupun global dengan cara memberikan pemilik merek dagang tersebut sebuah pengakuan dan keuntungan. Perlindungan merek dagang juga dapat menghindarkan dari pelaku usaha yang curang, seperti pemalsu.)

Dalam perkembangannya saat ini, dalam lingkup nasional maupun internasional serta dalam rangka distribusi barang dan/atau jasa semakin membuat sebuah Merek meningkat nilainya (valuasi). Merek yang didukung dengan media periklanan membuat perusahaan memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus

---

[12] OK. Saidin, *Op. Cit.,* Hlm. 3
[13] *Ibid..*
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*
[16] Michael Cosgrove, *Journal of Business Case Studies – March/April 2011 Volume 7, Number 2*, University of Dallas, USA. https://www.researchgate.net/publication/265112584

mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.[17] Hal tersebutlah yang menjadikan Merek memiliki suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantage*) untuk bersaing di pasar global.[18]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU No. 20/2016"), yang dimaksud dengan Merek dalam Pasal 1 angka 1 adalah:

> "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."

Dalam Pasal tersebut, ditemukan adanya beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu Merek diantaranya adalah:[19]

1. Merek harus berupa suatu tanda

   Merek haruslah berupa suatu tanda yang berupa:

   a. Gambar atau logo dalam bentuk dua dimensi.

   b. Nama, kata, huruf, atau angka.

   c. Susunan warna.

   d. Kombinasi dari unsur-unsur diatas dalam bentuk dua dimensi.

---

[17] *Ibid*, Hlm. 4

[18] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 4

[19] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017. Hlm. 48-57

e. Gambar dan/atau kombinasi unsur-unsur diatas dalam bentuk tiga dimensi.

f. Hologram.

g. Suara.

2. Merek harus dapat ditampilkan secara grafis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI"), grafis berarti bersifat huruf, dolambangkan dengan huruf, dalam wujud titik-titik, garis-garis atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan. Tanda berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna secara alamiah bersifat garis sehingga secara otomatis akan memenuhi kualifikasi sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis karena secara visual dapat menjelaskan tanda yang ingin ditampilkan. Lain halnya dengan tanda yang tidak kasat mata agar dapat memenuhi unsur dalam definisi Merek.

3. Merek harus dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan perdagangan.

Merek memiliki fungsi tidak dapat berdiri sendiri atau terlepas dari barang atau jasa yang diperdagangkan, oleh karenanya setiap permohonan pendaftaran Merek harus menyebutkan secara spesifik untuk jenis barang atau jasa apa saja Merek tersebut akan digunakan, dalam praktik di Indonesia, pengelompokkan jenis barang atau jasa yang biasa disebut klasifikasi barang atau jasa terkait dengan

pendaftaran Merek menggunakan klasifikasi internasional yang merupakan bagian dari dokumen Perjanjian Nice yang diadministrasi oleh WIPO. Klasifikasi Nice (NCL) tersebut terdiri atas berbagai macam barang dan jasa yang disusun dalam kelas 1 hingga kelas 45.

Selain definisi tersebut, ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli mengenai Merek, diantaranya yaitu:[20]

1. H.M.N Purwo Sutjipto, menyatakan bahwa:

   "Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis."

2. Prof. R. Soekardono, S.H., menyatakan bahwa:

   "Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain."

3. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan mengenai Merek yang berbunyi:

   "Suatu Merek pabrik atau Merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau duatas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya."

4. Dr. Ius Soeryatin, menjelaskan mengenai fungsi merek:

   "Suatu Merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi Merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya."

[20] OK Saidin, *Op. Cit,* Hlm. 455-457

5. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh

   Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa:

   "No complete definiton can be given for a trademark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate his particular goods, and which o other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but today it is used more as an advertising mechanism."

   (Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu Merek Dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetaapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan)

6. Harsono Adisumarto, S.H, MPA, menjelaskan bahwa:

   "Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau Merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan."

7. Philip S. James M.A., menyatakan bahwa:

   "A trademark is a mark used in conextion with good which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need to be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trademark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade."
   (Merek dagan adalah suatu tanda yang digunakan oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bawha suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itum untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu Merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan)

8. Dr. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum. dalam bukunya menjelaskan bahwa:

> "Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Dengan Merek, produk barang atau jasa yang sejenis dapat menjadi dibedakan antara satu dengan yang lainnya, kualitas serta terjaminnya suatu produk bahwa (produk) tersebut memiliki keaslian sesuai dengan Merek yang dimaksud. Suatu Merek juga dapat meningkatkan nilai jual dari suatu produk, hal tersebut dikarenakan karena dalam Merek tertentu kualitasnya berbeda antara satu dengan yang lain.[21]

Merek sendiri ialah sesuatu yang melekat atau menempel pada satu produk, namun ia bukan produk itu sendiri. Sering ditemui setelah barang dibeli oleh seorang konsumen, Mereknya tak dapat dinikmati oleh si konsumen. Merek dimungkinkan hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda yang secara materiilnya yang baru kemudian dapat dinikmati oleh konsumen. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateriil yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Hal tersebutlah yang menjadikan bukti bahwasanya Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Merek terdapat ada unsur ciptaan, diantaranya ada desain logo, atau desain huruf yang juga terdapat suatu Hak Cipta dalam bidang seni.

---

[21] *Ibid*, Hlm. 442

Oleh karenanya, dalam hak Merek bukan Hak Cipta dalam bidang seni tersebut yang dilindungi, melainkan Mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.

Daya pembeda pada sebuah Merek meliputi daya pembeda yang melekat langsung (*inherently distinctive*) dan daya pembeda yang diperoleh kemudian karena penggunaan (*acquired distinctiveness through use*). Daya pembeda yang ada melekat dan timbul dari Merek itu sendiri dan tidak diperoleh melalui penggunaan. Sedangkan daya pembeda yang diperoleh kemudian mengacu pada situasi di mana sebuah Merek tidak mempunyai daya pembeda dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui penggunaan di pasaran karena adanya makna sekunder (*secondary meaning*) sehingga membuat konsumen dapat mengidentifikasi asal barang atau jasa.[22]

Tanda yang digunakan sebagai Merek harus memiliki daya pembeda yang kuat sehingga konsumen dapat membedakan identitas produk tertentu, dari produk sejenis lainnya. Daya pembeda merupakan elemen penting yang mempengaruhi kualitas suatu Merek sejalan dengan fungsi utamanya sebagai identitas asal barang atau jasa. Ketika suatu tanda hanya berfungsi sebagai petunjuk atas bentuk, kualitas, fungsi atau karakteristik lain dari barang atau jasa yang dituju, maka konsumen hanya bisa memanfaatkan hal itu sebagai sarana untuk memperoleh informasi secara

[22] *Abercrombie & Fitch Co. V Hunting World* 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976). Lihat http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_abercrombie_abridged.pdf

umum tentang barang atau jasa yang dimaksud. Dengan kata lain tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai petunjuk smber atau asal produk. Tanda demikian tidak dapat digunakan secara ekslusif oleh siapapun dikarenakan hakikat mengenai Merek yang berfungsi sebagai daya pembeda tidak terpenuhi. Di samping itu, kemungkinan terjadi penggunaan tanda yang sama dalam perdagangan oleh pihak lain untuk barang sejenis sangat besar karena penggunaan tanda dimaksud sudah lazim untuk jenis barang tertentu. Ketika suatu tanda lazim digunakan untuk menunjukkan barang atau jasa tertentu, maka konsumen akan menganggapnya sebagai tanda umum yang hanya mengindikasikan produk itu sendiri.[23]

Terdapat suatu benda yang tidak berwujud yang ada pada hak Merek itu, jadi tidak seperti apa yang terlihat atau yang menjelma dalam setiap produk. Yang terlihat atau yang menjelma itu adalah, wujud dari hak Merek itu sendiri yang melekat pada produk barang atau jasa. Hak kekayaan Immateriil (tidak berwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal tersebut, hak Merek termasuk pada kategori hak atas kekayaan perindustrian (*Industriele Eigendom*) atau disebut pula sebagai Industrial Property Rights.[24]

Sejarah mengenai Merek sendiri dapat diketahui sejak beberapa abad yang lalu sebelum Masehi. Pada zaman kuno, dalam periode Minoan,

---

[23] *Ibid*, Hlm. 59
[24] *Ibid*, Hlm. 442

orang telah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Pada era yang sama, bangsa Mesir telah menempatkan namnya pada batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang Merek telah dimulai sejak diberlakukannya *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan Merek sebagai tanda pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.

Penggunaan Merek Dagang dalam pengertian yang kita ketahui saat ini mulai dikenal sejak Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berawal dari abad pertengahan yang lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara masif sebagai efek dari mulai diciptakan dan digunakannya mesin-mesin dengan skala produksi yang tinggi. Implikasinya terciptalah produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi baru guna menyalurkan barang-barang tersebut dalam masyarakat.[25]

Bersama dengan pesatnya perkembangan industri, sejak saat itu pula berkembang penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, berkembang pula penggunaan Merek dalam fungsi dan tujuannya yang lebih modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan suatu asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada waktu itu, telah dikenal penggunaan Merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, merk*)

[25] Rahmi Jened, *Op. Cit*, Hlm. 1

dalam pengertian sendiri sebagai tandingan Merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieks mereken*). Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu Merek dari pedagang sutera lebih penting daripada Merek yang berasl dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindngi Merek Mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan Merek perusahaannya.[26] Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Pembedaan itu juga dianut oleh banyak negara i dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam *Merkenwet* 1893.[27]

Dari sejarah perkembangannya, dapat diketahui bahwa hukum Merek yag berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan urang dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan Merek bahwa tiada seorang pun memiliki hak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu jika dilakukan dengan menggunakan Merek yang sama dikenal oleh masyarakat sebagai Merek milik pengusaha lainnya. Secara perlahan-lahan perlindungan diberkikan sebagai suatu oengakuan bahwa Merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan Merek tersebut.

[26] *Ibid*, Hlm 2
[27] *Ibid*, Hlm. 2

pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa Merek Dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan itu berimplikasi pada terdorongnya masyarakat untuk membeli barang yang memakai Merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sbeagai objek hak milik dari pemilik Merek yang bersangkutan.[28]

Mengenai Merek di Indonesia sendiri tercatat pada masa kolonial Belanda berlaku peraturan yang disebut Reglement Industriele Eigendom (RIE 1912) yang termuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.

Setelah kemerdekaan, peraturan RIE 1912 tersebut dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan tersebut masih berlaku hingga di kemudian hari pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diperbaharui dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang berlaku pada bulan November 1961.[29]

Di antara RIE 1912 dengan UU Merek 1961 memiliki beberapa persamaan. Perbedaan yang ada pada keduanya terletak pada masa berlakunya Merek yakni 10 (sepuluh) Tahun sedangkan RIE 1912 masa berlakunya 20 (duapuluh) Tahun. Selanjutnya, perbedaan dalam hal

[28] *Ibid*, Hlm. 3
[29] *Op. Cit.* OK. Saidin, Hlm. 443

penggolongan barang-barang dalam 35 (tiga puluh lima) kelas penggolongan tersebut sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tenang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran Merek di Nice (Prancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Dalam RIE 1912 sebelumnya tidak dikenal sistem klasifikasi seperti pada UU Merek 1961 tersebut.[30]

Selama 30 tahun, UU Merek 1961 tersebut dapat bertahan hingga pada akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ("UU Merek 1992"), yang kemudian diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992. UU Merek 1992 tersebut berlaku sejak 1 April 1993.

Dicabutnya UU Merek 1961 dikarenakan dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada masa tersebut. Adapun perubahan dalam UU Merek tahun 1992 tersebut cukup berarti. Perubahan tersebut meliputi sistem pendaftaran, lisensi, Merek Kolektif, dan lain-lain.[31] Selain itu alasan dicabutnya UU merek 1961 tersebut dapat dilihat dalam konsiderans UU merek 1992, yang diantaranya berbunyi:

---

[30] *Ibid*
[31] *Ibid,* Hlm. 444

> "Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa."
>
> "UU Merek Nomor 21 Tahun 1962 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan."

Kemudian dalam UU Merek 1992 diatur hal-hal yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam UU Merek 1961, diantaranya mengatur mengenai:[32]

1. Lingkup pengaturan dalam UU Merek 1992 dibuat agar menjadi seluas mungkin.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif dapat lebih menjamin mengenai kepastian hukum bagi para pihak jika dibandingkan dengan sistem deklaratif.
3. Agar permintaan pendaftaran Merek dapat berlangsung secara tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dengan berdasarkan persyaratan formal saja, namun juga dilakukan pemeriksaan subtantif.
4. Sebagai negara yang menjadi peserta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883, yang mengatur mengenai pendaftaran Merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
5. Undang-Undang ini mengatur pula mengenai sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.

[32] *Ibid,* Hlm. 446

Mengenai Merek Kolektif, pertama kali merek kolektif diatur dan disebutkan dalam Article 7 bis the *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (1883/1967), yang berbunyi sebagai berikut:[33]

1. *The country of the union undertake to accept for filling and to protect collective marks belonging to associations to existence of which is not contrary to the law of the country of origin even if such associations do not posses an industrial or commercial establsihment.*
2. *Each country shall be judge of the particular condition under which a collective mark shall be protected or may refuse protection if the mark contrary public interest.*
3. *Neverhteless the protection of these marks shall not ber refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not constituted according to the law of the latter country.*

Dari yang disebutkan diatas, dipahami bahwa jika negara anggota harus menerima pendaftaran Merek Kolektif yang dimiliki oleh asosiasi dimana eksistensinya tidak bertentangan dengan hukum negara asal, meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki suatu pendirian komersial atau industri di negara tersebut. setiap negara menilau persyaratan-persyaratan tertentu dimana Merek Kolektif dapat dilindungi ataupun mungkin ditolak pendaftarannya. Dengan hal itu, perlindungan Merek Kolektif tersebut tidak boleh ditolak dengan alasan asosiasi tidak didirikan di negara dimana perlindungan tersebut diminta.

Pengertian Merek Koletktif jika merujuk pada *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan Merek Kolektif adalah:[34]

[33] *Ibid*, Hlm. 276
[34] *Ibid,* Hlm. 278

A trademark owned by an organization (such as an association), used by its members them to identify themselves with a level of quality or accuracy, geographical origin or other characteristics set by the organization. A collective marks means a trademark or service mark used by the members of cooperative, an association or other collective group or organizations or which such cooperative, association or other collective grpoups or organization has a bonafide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by the trademark act and includes mark indicating membership union, an association or other organization.

Pengertiannya adalah Merek dagang yang dimiliki oleh suatu organisasi (seperti halnya asosiasi), yang dipergunakan oleh anggota dari suatu organisasi tersebut untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan tingkat kualitas atau akurasi, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Merek Kolektif berarti Merek Dagang atau Merek Jasa yang digunakan oleh anggota dari suatu koperasi, suatu asosiasi atau kelompok lain tersebut atau organisasi tersebut memiliki bonafiditas secara sengaja untuk menggunakannya dalam perdagangan, dan menerapkan pendaftaran atas prinsipalnya berdasarkan Undang-Undang Merek dan termasuk Merek mengindikasikan keanggotan dalam kelompok, dalam suatu asosiasi, atau organisasi.[35]

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Kolektif merupakan suatu hal baru yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum di Pasal 1 angka 4 mengenai peristilahan Merek Kolektif, berdasarkan Pasal tersebut pengertian Merek Kolektif adalah:

[35] *Ibid.*

> "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."

Mengenai jangka waktu perlindungan Merek Kolektif sendiri sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2016 adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Adapun mengenai jangka waktu perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dapat diajukan untuk waktu yang sama dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1).

Lebih lanjut, Merek Kolektif berbeda dengan Merek Bersertifikasi (*Certification Marks*), letak perbedaannya ada pada penggunaan Merek Kolektif oleh anggota tertentu dari organisasi yang memiliki Merek Kolektif tersebut. Mengenai Certification Marks dapat digunakan oleh setiap orang yang telah memenuhi standar yang didefinisikan oleh pemilik Merek Tersertifikasi (*certified marks*) tersebut.

Merek Kolektif sendiri tidak dapat untuk dilisensikan kepada pihak lain. Hal tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 50, dan alasan mengapa Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan sejauh ini dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 50 UU No. 20/2016, yang berbunyi:

> "Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik Merek Kolektif, cukup menggabungkan diri."

Kemudian secara langsung Merek Kolektif dapat meningkatkan basis yang berguna bagi kelompok atau assosiasi dengan cara membuat produk

yang sama sehingga dapat membantu memajukan kelompok tersebut dan membangun reputasi bagi produk Mereka secara bersamaan.[36]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma yang meliputi hukum positif serta dikombinasikan dengan penelitian pada praktek.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

a. Peraturan Perundang-Undangan terkait merek yang mengatur mengenai merek kolektif di Indonesia.
b. Implementasi perlindungan hukum dan penggunaan merek kolektif oleh Koperasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pihak yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi terkait pemecahan rumusan masalah berdasarkan pengetahuan pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap Pengurus Koperasi Pengrajin

---

[36] http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/index.htm *How can collective marks, certification marks and geographical indications be useful for SMEs*? Yang diakses pada, Kamis, 1 Februari 2018, Pukul 19.49 WIB

Genteng Sembada Manunggal Sejahtera yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi perlindungan hukum dan penggunaan merek kolektif Genteng Godean oleh koperasi tersebut. Selain itu juga terdapat sumber lain yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi. Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang terlibat dalam upaya mendorong penggunaan merek kolektif kepada koperasi tersebut.

4. Sumber Penelitian

a. Sumber Hukum Primer yang merupakan sumber hukum yang mengikat terkait objek penelitian yang diantaranya:

1) *TRIPs Agreement.*
2) *Paris Convention for Industrial Property Rights.*
3) *Trademark Law Treaty.*
4) Protokol Madrid.
5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan objek penelitan.

b. Sumber Hukum Sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, dan bahan lain yang terkait dengan objek penelitian.

c. Sumber Hukum Tersier adlaah bahan hukum yang bersifat pelengkap dari sumber hukum Primer dan sumber Hukum Sekunder yang terdiri atas:

1) *Black's Law Dictionary*
2) Enksiklopedia
3) Dan lain-lain

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Primer melalui observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian, serta pengumpulan data Sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip yang dilakukan terkait dengan subjek penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan-bahan hukum khususnya yang berkaitan dengan Merek Kolektif.

6. Sumber Hukum

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat subjek penelitian, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti secara pribadi dan diuraikan dalam bentuk kalimat literatur, runtut, logis, tidak tumpang tindih serta efektif. Sumber hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan

disajikan dan dielaborasikan dengan metode kualitatif sebagaiman berikut:

a. Mencari dan mengklasifikasikan sumber hukum berdasarkan rumusan masalah.
b. Hasil dari klasifikasi sumber hukum tersebut akan disususn secara sistematis.
c. Sumber hukum akan dianalisa yang kemudian diformulasikan sebagai kesimpulan.

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk menggambarkan secara detil isi skripsi ini, disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan berkaitan dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi penulis.

BAB II berisi tentang Tinjauan Umum tentang teori merek terutama konsep Merek Kolektif di Indonesia, sistem perlindungan merek, pelanggaran merek berdasarkan hukum internasional dan doktrin, serta menjelaskan tentang perspektif islam mengenai merek kolektif.

BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian tentang Implementasi Penggunaan dan Perlindungan Hukum Merek Kolektif pada Badan Hukum

Koperasi yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan agar dapat disumbangkan sebagai suatu karya keilmuan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Prinsip dan Sistem Pendafataran Merek

1. Fungsi dan Tujuan Merek

Melalui sarana Merek, produk barang atau jasa yang sejenis dapat menjadi dibedakan antara satu dengan yang lainnya, kualitas serta terjaminnya suatu produk bahwa (produk) tersebut memiliki keaslian sesuai dengan Merek yang dimaksud. Suatu Merek juga dapat meningkatkan nilai jual dari suatu produk, hal tersebut dikarenakan karena dalam Merek tertentu kualitasnya berbeda antara satu dengan yang lain.[37]

Merek sendiri ialah sesuatu yang melekat atau menempel pada satu produk, namun ia bukan produk itu sendiri. Sering ditemui setelah barang dibeli oleh seorang konsumen, Mereknya tak dapat dinikmati oleh si konsumen. Merek dimungkinkan hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda yang secara materiilnya yang baru kemudian dapat dinikmati oleh konsumen. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateriil yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)[38] memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.

---

[37] OK Saidin, *Op.Cit.*, Hlm. 442
[38] *Ibid,* Hlm. 442

Melalui sarana Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*)[39] barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)[40] yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk dan bermaksud membonceng reputasinya.

2. Instrumen Hukum Internasional tentang Pendaftaran Merek

Untuk negara Indonesia sendiri diantaranya telah menandatangani beberapa perjanjian internasional yang diadministrasi oleh WIPO, yang diantaranya adalah[41] Konvensi Pembentukan WIPO (1975), Konvensi Paris mengenai Perlindungan atas Kekayaan Intelektual / *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (1950), Konvensi Bern untuk Perlindugnan atas Karya Sastra dan Seni (1997), Perjanjian Hague tentang Simpanan Internasional mengenai Desain Industri (1950), Perjanjian Kerjasama Paten (1997), Perjanjian Hukum Merek (1997), dan Perjanjian Hak Cipta WIPO (1997).

Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional tentang merek, secara umum masyarakat juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional. Adapun yang dimaksud adalah Konvensi Paris pada tanggal 20 Maret 1883 yang diadakan saat itu untuk memberikan perlindungan pada hak milik industri (*Paris*

---

[39] *Ibid,* Hlm. 442
[40] *Ibid,* Hlm 442
[41] Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011 Hlm. 31

Convention for The Protection of Industrial Property). Mengenai pokok-pokok isi dari konvensi tersebut diantaranya adalah:

a. Kriteria Pendaftaran

Dalam Pasal 6 Konvensi Paris ditetapkan bahwa pesryaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh perundang-undangan setempat negara anggota. Hal tersebut bertujuan supaya masing-masing negara anggota dapat menerapkan standar tersebdiri sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya untuk menetapkan masa berlaku merek dagang. Mengenai permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak atau dibatalkan oleh sebuah negara anggota hanya dikarenakan belum didaftar di negara asalnya.[42]

Pada lain pihak, jika suatu merek dagang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut walaupun merek dagang tersebut tidak memnuhi kriteria suatu merek dagang berdasarkan undang-undang setempat negara anggota tersebut. pendaftaran merek tersebut hanya dapat ditolak dalam hal keadaan tertentu, jika melanggar hak-hak pihak tertentu, tidak terdapat atau kurangnya daya pembeda, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau perundang-undangan. [43]

b. Hilangnya merek dagang jika tidak digunakan

[42] Rahmi Jened, *Op. Cit.*, Hlm. 46
[43] *Ibid.* Hlm. 47

Dalam Pasal 5 Konvensi Paris juga mengatur mengenai ketentuan jika hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika alasan tidak digunakannya merek tersebut tidak dapat dibenarkan.

c. Perlindungan khusus bagi merek dagang terkenal

Dalam Pasal 6 bis, merek dagang terkenal tidak dapat didaftar untuk barang yang sama atau mirip oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran atas merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal tersebut haruslah ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota secara ex officio ataupun atas permohonan pemegang merek terkenal yang asli.[44]

d. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif

Dalam Pasal 6 *sexies,* diatur mengenai perlindungan atas merek dagang jasa dan merek dagang kolektif. Mengenai merek dagang kolektif, adalah merek dagang yang dipergunakan untuk barang hasil produksi suatu usaha tertentu dan berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau barang yang bermutu khusus.[45]

e. Pengalihan

---

[44] *Ibid.*
[45] *Ibid.*

Dalam masalah pengalihan merek dagang, Konvensi Paris menetapkan dalam Pasal 6 Kuarter bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usaha yang berlokasi di negara anggita ke tempat yang dikehendakinya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah. Dengan demikian dimungkinkan jika pemegang merek dagang baru adalah pemilik usaha di suatu negara namun tidak di negara lain, yang tidak mengharuskan adanya pengalihan usaha. Dalam hal ini dimungkinkan pula negara anggota tidak harus menganggap sah pengalihan suatu merek dagang yang mengakibatkan publik tersesat mengenai asal, sifat atau mutu utama barang yang menggunakan merek dagang tersebut.[46]

Perjanjian internasional berikutnya tentang merek adalah *The Madrid Agreement Concerning The Reputation of False Indication of Origin/Madrid Agreement* (1891) yang kemudian pada tahun 1967 dilakukan revisi oleh anggota-anggotanya di Stockholm, Swedia. Tujuannya adalah mengatur serta menghindarkan adanya suatu indikasi yang palsu atau mengacaukan mengenai asal-usul barang, termasuk juga terhadap merek yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen atau masyarakat. Indikasi asal sebagai suatu yang sebenarnya merupakan indikasi geografis, namun tidak didaftarkan atau tanda yang semata-mata menunjukkan asal usul

[46] *Ibid.*

barang atau jasa. Cikal bakal perlindungan asal inilah yang pada masa selanjutnya melehirkan perlindungan atas indikasi geografis.[47]

Mengenai pokok-pokok dari *Madrid Agreement* diantaranya berdasarkan Pasal 1, 2 dan 3dari *Madrid Agreement,* ditentukan bawha *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pada pendaftaran di negara asal. Melalui *Madrid Agreement,* dimungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang pada seluruh negara anggota berdasarkan satu kali pendaftaran. Pendaftaran tersebut umumnya dikenal sebagai pendaftaran internasional.[48]

Selain Konvensi Paris dan *Madrid Agreement*, terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur tentang merek yaitu *Trademark Law Treaty* (TLT) yang dibuat pada konferensi WIPO di Wina pada tahun 1994. TLT ini serupa dengan *Madrid Agreement*, kemiripan tersebut ada pada pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja. TLT berlaku untuk merek yang berkaitan dengan barang (merek dagang) atau merek yang berkaitan dengan jasa (merek jasa) atau dapat pula kedua-duanya. Traktat ini tidak berlaku bagi merek kolektif, merek sertifikasi, dan merek jaminan.[49] Indonesia sendiri melakukan

[47] *Ibid.* Hlm. 51
[48] *Ibid.*
[49] *Ibid.* Hlm. 51

pengesahan TLT melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.[50]

Adapun selanjutnya adalah Konvensi Nice (*The Nice Classification*/NCL) untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional. Pada NCL ini menganut suatu penggolongan barang dan jasa secara internasional yang kemudian diberlakukan kepada seluruh negara anggota. Penggolongan tersebut bertujuan agar mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang/jasa dan karena itu mempermudah untuk meneliti kemungkinan adanya persamaan atas suatu merek dagang atau jasa yang telah terdaftar dalam merek yang sama.[51]

Perjanjian selanjutnya yang mengatur tentang merek adalah TRIPs (*Trade Relaterd Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods*). Perjanjian tersebut mewajibkan negara anggota untuk memuat aturan didalamnya. Namun negara bebas untuk menentukan implementasi berdasarkan praktik dan sistem hukum yang berlaku di negara anggota, sebagaimana ketentuan berikut:[52]

> *"Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the*

[50] *Ibid.* Hlm. 53

[51] *Op. Cit.* OK Saidin Hlm. 453

[52] Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia danPerjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) Hlm. 2-3, sebagaimana dikutip dalam *Op. Cit.* Rahmi Jened, Hlm. 18-19.

appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice".[53]

Perjanjian tersebut diakomodir oleh *World Trade Organization* (WTO) yang dibentuk berdasarkan perjanjian *Urugay Round*. Selanjutnya TRIPs bertujuan agar perlindungan dan pelaksanaan hak-hak atas kekayaan intelektual harus memberikan sumbangan bagi kemajuan inovas teknologi dan juga pengalihan tersebut dengan penyebaran teknologi semestinya memperhatikan keseimbangan penting antara produsen dan konsumen dari pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi memajukan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi serta menyeimbangkan antara HKI dan kewajiban.[54]

3. Prinsip Pendaftaran Merek

Prinsip yang mendasari perlindungan merek diantaranya adalah prinsip teritorial. Prinsip tersebut diartikan jika perlindungannya terbatas pada wilayah suatu negara dan tidak dapat bersifat universal. Agar dapat memperluas cakupan wilayah yang dapat melindungi mereknya, pemegang merek haruslah mendaftarkan mereknya pada setiap negara dimana merek tersebut diinginkan untuk dilindungi.[55] Permasalahan muncul saat banyak prosedur administratif yang membuat pendaftaran merek memakan waktu yang lama.

---

[53] Lihat *Article 1 Section 1 TRIPs Agreement*

[54] Suyud Margono, *Op. Cit.*, Hlm. 28

[55] WIPO, *Background Reading Material on Intellectual Property*, Geneva:WIPO Publication, 1988 Hlm. 171-172

Mengenai Prinsip Pendaftaran Merek, secara umum terdapat beberapa prinsip yang mendasari Pendaftaran Merek. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: *Pertama*, Prinsip Kekhususan, *Kedua,* Prinsip Teritorialitas.

Masalah Prinsip Kekhususan dapat dilihat pada cakupan dari perlindungan Merek secara Internasional yang telah diatur dalam Pasal 16 (1) TRIPs Agreement, yang berbunyi:

> *"The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use."*

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak Ekslusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk barang atau jasa yang identik atau mirip, dengan barang atau jasa atas mana merek dagang didaftarkan dimana penggunaan tersebut akan menyebabkan kebingungan. Dalam kasus penggunaan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, timbulnya suatu kebingungan harus sudah diprediksi akan timbul. Hak-hak yang dijelaskan diatas tidak

mengurangi yang sudah ada, dan tidak akan memengaruhi kemungkinan anggota membuat hak tersedia atas dasar penggunaan.[56]

Dari Pasal tersebut dipahami jika Merek telah didaftarkan, maka secara hukum pemilik Merek dagang terdaftar memiliki hak ekslusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin untuk menggunakan dalam setiap aktivitas perdagangan.

Pemilik Merek memiliki hak ekslusif untuk mencegah pihak ketiga menggunakan merek miliknya dalam hal kegiatan perdagangan, tetapi hak ekslusif tersebut hanya terbatas berlakukhusus pada barang atau jasa tertentu sebagaimana yang didaftarkan. Hal tersebutlah yang dikenal sebagai suatu Prinsip Kekhususan.[57]

Dalam Pasal 6 Konvensi Paris, secara eksplisit dijelaskan mengenai Prinsip Teritorialitas. Pasal tersebut berbunyi:

1) *The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.*
2) *However, an application for the registration of a mark filed by a national of a country of the Union in any country of the Union may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal, has not been effected in the country of origin.*
3) *A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.*

Dari Pasal tersebut diperoleh pengertian jika kondisi untuk permohonan dan pendaftaran Merek ditentukan oleh peraturan

[56] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 144
[57] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.,* Hlm.14

perundang-undangan masing-masing negara. Permohonan dari suatu negara tidak boleh ditolak atau dibatalkan dengan alasan Permohonan Pendaftaran atau Perpanjangan belum dilakukan di negara asalnya. Suatu Merek yang terdaftar di suatu negara harus dianggap independen dari pendaftaran di negara lain termasuk di negara asal.

Titik tolak dari pelaksanaan sistem merek terletak pada kedaulatan (*sovereignity*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) masing-masing negara. Karena adaya prinsip teritorial, eksistensi hak merek harus didasrakan pada hukum nasional masing-masing negara. Suatu pihak yang memiliki hak atas merek di suatu negara tidak memiliki hak untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan merek miliknua di negara lain jika yang bersangkutan tidaklah memeiliki hak atas merek yang sama di negara lain. Hal inilah yang dikenal dengan Prinsip Teritorial.[58]

4. Sistem Pendaftaran Merek

Secara umum terdapat dua sistem Pendaftaran Merek yang ada di beberapa negara di dunia. Pertama, Sistem Deklaratif atau yang dikenal sebagai sistem *First To Use*. Kedua, Sistem Konstitutif atau yang dikenal sebagai sistem *First To File.*

Dalam sistem deklaratif, secara konseptual perlindungan hukum akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlebih dahulu melakukan

[58] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.,* Hlm.16

pengumuman kepada publik atas invensi yang dimilikinya. Pengguna pertama secara hukum dianggap sebagai orang yang secara sah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.[59]

Lain halnya dengan sistem konstitutif, sistem ini secara konseptual memberikan perlindungan hukum kepada invensi yang lebih dahulu didaftarkan. Langkah pendaftaran pada mulanya diteliti dahulu oleh pihak berwenang untuk dapat menemukan unsur kebaruan dari invensi yang lain. Jikalau ditemukan memang benar bahwa invensi tersebut memiliki unsur kebaruan, maka perlindungan baru dapat diberikan kepadanya.

5. Prosedur Pendaftaran Merek sesuai *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*

Madrid Agreement sendiri memperluas cakupan wilayah yang sebelumnya secara prinsipil terdapat pada Konvensi Paris. Negara yang merupakan anggota dari Konvensi Paris selanjutnya dapat menjadi angota *Madrid Agreement* dan/atau *Madrid Protocol* yang bergabung dalam suatu wadah yang disebut *Madrid Union*.[60]

Antara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang diantaranya adalah:

a. *Madrid Agreement*[61]

1) Wajib melakukan pendaftaran merek secara domestik.

[59] OK. Saidin, *Op. Cit.,* Hlm.361
[60] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.,* Hlm. 210-211
[61] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 55

2) Pendaftaran internasional tergantung pada keberhasilan pada pendaftaran domestik untuk waktu lima tahun dengan resiko adanya serangan secara terpusat (*central attack*), maksudnya adalah pendafaran internasionalnya langsung dimintakan pembatalan jika gagal pada tingkatan domestik.

3) Pemberitahuan penolakan harus diberikan dalam jangka waktu 12 bulan.

4) Terdapat biaya yang seragam

5) Penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa yang resmi dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua.

b. *Madrid Protocol*[62]

1) Permohonan.

2) Pendaftaran internasional dapat ditransformasi menjadi pendaftaran nasional dengan prioritas yang sama.

3) Pemberitahuan penolakan pendaftaran dalam jangka waktu 18 bulan dengan perpanjangan jangka waktu dalam kasus adanya keberatan.

4) Ada biaya yang bersifat individual.

5) Penggunaan bahasa Perancis, Inggris, dan Spanyol.

Dalam sistem Madrid (yang dikenal sebagai sistem pendaftaran Internasional), telah diciptakan beberapa mekanisme yang memberikan kemudahan untuk pemilik merek agar dapat mendapatkan

[62] *Ibid*. Hlm. 56

perlindungan merek miliknya di beberapa negara secara sekaligus. Dalam sistem ini pemilik merek cukup hanya mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek melalui kantor merek di satu negara yang kemudian diteruskan kepada WIPO selaku Biro Internasional melalui serta selanjutnya diterima dan didistribusikan kepada masing-masing negara (yang dituju). [63]

Di Indonesia sendiri telah mengakomodir sistem pendaftaran sesuai Protokol Madrid yang telah diatur dalam Bab VII tentang Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dalam Pasal 52 UU No. 20/2016.

6. Prosedur Pendaftaran Merek sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam Prosedur Pendaftaran Merek terdapat persyaratan substantif (*subtantive requirements*) dan persyaratan formal (*formal requirements*) yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Merek oleh pemohon Merek.

Sejak berlakunya UU No. 20/2016, prosedur pendaftaran yang pada awalnya didasarkan pada UU No. 15/2001 juga mengalami perubahan. Tahap pengumuman yang sebelumnya dilaksanakan pasca pemeriksaan substantif, saat ini dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif.

[63] Oleh WIPO dicatat dan dipublikasikan dalam *WIPO Gazette of International Marks* sebagai daftar registrasi nasional. Lihat Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Op. Cit.*, Hlm. 210.

Adapun perubahan tersebut memiliki tujuan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Pengumuman permohonan pendaftaran Merek dilaksanakan sesaat sebelum pemeriksaan substantif yang bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan substanatif secara *ex officio* dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan keberatan.[64] Maka demikian setelah berlakunya UU No. 20/2016 tahap pemeriksaan kembali karena adanya keberatan dari pihak ketiga sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 15/2001 tidak lagi diberlakukan.

Dalam UU No. 20/2016 secara umum tahapan Prosedur Pendaftaran Merek terdiri atas:

a. Pemeriksaan Formalitas.
b. Pengumuman.
c. Pemeriksaan Substantif.
d. Sertifikasi.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Merek beberapa diantaranya adalah:[65]

a. Perorangan.
b. Beberapa orang.
c. Badan hukum.
d. Pihak yang diberi Kuasa.

[64] Lihat Penjelasan Umum UU No. 20/2016
[65] Rahmi Jened, *Op. Cit,* Hlm. 146

a. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek agar kemudian memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

1) Formulir Permohonan.
2) Label Merek.
3) Bukti Pembayaran Biaya Permohonan.
4) Surat Pernyataan Kepemilikan Merek.
5) Surat Kuasa (jika permohonan diajukan dengan melalui kuasa).
6) Bukti Prioritas (jika permohonan diajukan dengan hak prioritas).

Jika dalam hal permohonan ditemukan mengenai kekuranglengkapan persyaratan baik yang berupa surat pernyataan kepemilikan merek atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi persyaratan yang kuranglengkap tersebut dalam jangka waktu maksimum selama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan (jika lebih maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali).[66] Tetapi jika kekuranglengkapan persyaratan bukan termasuk dari persyaratan minimum, dapat diartikan pemohon berhak mendapatkan tanggal penerimaan dan berhak untuk diumumkan merek miliknya.

Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kekuranglengkapan persyaratan dalam jangka waktu yan gtelah ditentukan maka permohonan tersebut dianggap telah ditarik

[66] Jika terdapat kekurangan persyaratan administratif, dalam jangka waktu 30 Haru sejak tanggal penerimaan, DJKI mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk memenuhi kekurangan persyaratan administratif tersebut. Lihat Pasal 11 ayat (2) UU No. 20/2016.

kembali.[67] Kemudian, jika terjadi bencana alam atau keadaan memaksa diluar dari kemampuan manusia sehingga kelengkapan persyaratan permhoonan pendaftaran merek belum dapat dipenuhi, pemohon atau kuasanya dapat meminta perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut.[68]

Ketentuan yang ada pada UU No. 20/2016 tersebut telah mengacu pada *Trademark Law Treaty* (TLT).[69] Tujuan dari ketentuan tersebut ialah merupakan penyederhanaan dari ketentuan lama yang menerapkan pendaftaran satu Merek hanya untuk satu kelas barang atau jasa.[70] Hal tersebut bertujuan agar pemilik dimudahkan dalam menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang temasuk dalam beberapa kelas yang seharusnya tidak perlu merepotkan pemohon dalam prosedur administrasi yang mewajibkan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau jasa. Walau demikian, biaya bagi pendaftaran Merek ini tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftaran.[71]

---

[67] Pasal 12 UU No. 20/2016

[68] Pasal 11 ayat (4) UU No. 20/2016

[69] Rahmi Jened, *Op. Cit.* Hlm. 145

[70] Ketentuan lama yang dimaksud adalah Undang-Undang Merek yang berlaku sebelum UU 15/2001. Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 20/2016, Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Hlm ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa. Lihat Rahmi Jened Hlm. 146

[71] Pasal 82 ayat (1) UU No. 20/2016, semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama limabelas hari[72] terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran Merek yang telah memnuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Berlangsungnya Pengumuman tersebut adalah selama dua bulan.[73] Perihal yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek mencakup:[74]

1) Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika permohonan diajukan oleh Kuasa.
2) Kelas dan Jenis Barang dan/atau Jasa.
3) Tanggal Penerimaan.
4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permhoonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
5) Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia disertai terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Dalam masa Pengumuman, apabila terdapat pihak ketiga yang merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada DJKI. Mengenai alasan keberatan, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU. No 20/2016 mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.

[72] Hari adalah hari kerja, ketentuan ini berlaku untuk jangka waktu proses pendaftaran merek yang ditentukan dalam hari. Lihat Pasal 1 angka 22 UU No. 20/2016.
[73] Pasal 14 UU No. 20/2016.
[74] Pasal 15 UU No. 20/2016.

Selanjutnya DJKI mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.[75]

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI.[76] Dalam tahap pengumuman ini, pemohon dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif yang bukan persyaratan minimum seperti halnya Surat Pernyataan Kepemilikan Merek, Surat Kuasa, atau Bukti Prioritas.

c. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif dapat dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran Meek memenuhi seluruh persyaratan Administratif. Jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga, maka dalam jangka waktu paling lama tigapuluh hari terhitung sejak berakhirnya pengumuma akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran yang dimaksud.[77] Jika terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam

[75] Pasal 16 UU No. 20/2016
[76] Pasal 17 UU No. 20/2016
[77] Pasal 23 ayat (3) UU No. 20/2016

jangka waktu paling lama tigapuluh hari terhitung dari tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.[78]

Selanjutnya, ketentuan mengenai Pemeriksaan Subtantif Merek diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 20/2016. Sementara pemeriksaan apakah suatu permohonan Merek diberikan hak, tidak dapat didaftar atau ditolak, didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20/2016 tentang Merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.[79]

Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran Merek, keberatan dan sanggahan yang diterima dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.[80] Pemeriksaan substantif secara *ex-officio* dan pemeriksaan keberatan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 Hari.[81]

Hasil pemeriksaan Substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.[82] Jika terhadap permohonan tersebut setelah pemeiksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan

[78] Pasal 23 ayat (4) UU No. 20/2016
[79] Agung Indriyanto, *Op. Cit*., Hlm. 30
[80] Pasal 23 ayat (2) UU No. 20/2016
[81] Pasal 23 ayat (5) UU No. 20/2016
[82] Pasal 23 ayat (8) UU No. 20/2016

sertifikat merek dan selanjutnya memberikan pengumuman dalam Berita Resmi Merek.[83]

Bila hasil pemeriksaa substantif menyatakan permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau permohonan ditolak maka pemohon berhak menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada DJKI dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Jika tidak ada tanggapan dari pemohon maka DJKI selanjutnya menetapkan penolakan permohonan tersebut, begitu halnya jika DJKI memutuskan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh pemohon tidak dapat diterima. Jika tanggapan diterima, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya kedalam Berita Resmi Merek.[84]

Selanjutnya Pemohon memiliki hak untuk kemudian mengajukan banding atas penolakan terhadap permohonan pendaftaran mereknya kepad Komisi Banding Merek dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Jika dalam hal pemohon tidak mengajukan banding, maka penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.[85]

---

[83] Agung Indriyanto, *Op. Cit*., Hlm. 30-31
[84] *Ibid.,* Hlm. 30
[85] Pasal 29 UU No. 20/2016

Dalam hal itu, Komisi Banding Merek wajib untuk memberikan keputusan atas permohonan banding merek dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung tanggal penerimaan permohonan banding. Jika permohonan banding dikabulkan, maka terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan tersebut akan diberikan hak atas merek dan kemudian DJKI menerbitkan sertifikat Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengupayakan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut kemudian dapat dilakukan Kasasi.[86]

d. Sertifikasi

Sertifikat Merek merupakan bukti hak atas Merek yang merupakan hak ekslusif dari negara (DJKI) dan kemudian diberikan kepada pemilik Merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan Merek (milik) pihak itu.[87]

Pemilik Merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak Merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya Merek tersebut,

[86] Pasal 30 UU No. 20/2016
[87] Pasal 1 angka 5 UU No. 20/2016

maka DJKI akan menerbitkan Sertifikat Merek yang bersangkutan.[88]

Sertifikat Merek memuat informasi:

1) Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar.
2) Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
3) Tanggal penerimaan
4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
5) Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tesebut menggunakan unsur warna, dan jika merek tersebut menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
6) Nomor dan tanggal pendaftaran,
7) Kelas dan jenis barang dan.atau jasa yang mereknya didaftar.
8) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Kemudian jika Sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bilan sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah didaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan diihapuskan kemudian.[89]

Mengenai jangka waktu perlindungan Merek sendiri sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2016 adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Adapun mengenai jangka waktu perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dapat diajukan untuk waktu yang sama dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1).

[88] Pasal 3 UU No. 20/2016
[89] Pasal 25 ayat (3) UU No. 20/2016

B. Tinjauan Umum Penggunaan Merek

1. Penggunaan Merek Secara Terbuka dan Bonafide

Merek telah berkembang seiring waktu melalui penggunaan (use) untuk melindungi goodwill dalam kaitannya untuk bersaing dengan produk dari pihak lain. Merek bukan merupakan suatu kekayaan jika tidak digunakan atau terkait dalam suatu aktivitas bisnis atau perdagangan. Merek sendiri harus dilindungi guna memastikan bahwa pemegang merek harus mendapat mereknya. Penggunaan merek haruslah secara terbuka dan *bonafide*.

2. Penggunaan Merek dengan Itikad Baik

Merek harus digunakan dengan itikad baik serta tidak sekedar mengadopsi merek tanpa enggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.[90]

Itikad baik secara umum diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Burgerlijk Wetboek (BW), yang berbunyi "Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut.". Iktikad baik dapat dibagi menjadi subjektif (Pasal 1997 BW) dan objektif (Pasal 1338 BW).

Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan Iktikad Baik (*goodfaith*) adalah:

> *"a state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's dutyoe obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing on a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconsionable advantage."*

[90] Rahmi Jened, *Op. Cit.* , Hlm. 133

Yang dapat diartikan, suatu kondisi pemikiran yang mengandung hal-hal seperti (1) kejujuran pada kewajiban atau tugas, (2) kesetiaan dalam melakukan tugas atau kewajiban, (3) memperhatikan standar komersial yang adil dalam perdagangan atau bisnis, atau (4) tidak berniat menipu atau mencari keuntungan pribadi.[91]

Selain itu secara tegas diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016. "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

3. Penggunaan Merek untuk Memperoleh Daya Pembeda

Berdasarkan Article 15 TRIPs, merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan harus dapat dinyatakan sebagai meerek. Tanda-tanda sperti itu dalam kata khsuus termasuk nama orang, huruf-huruf, angka-angka elemen figuratif dan kombinasi dari warna0warna sebagaimana kombinasi dari tanda tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Jika tanda-tanda secara inheren tidak dapat memberikan pembedaan barang atau jasa yang relevan negara anggota boleh menetapkan persyaratan berdasarkan daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan.

[91] Mr. J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 43. Sebagaimana dikutip dalam *Op. Cit.*, Rahmi Jened, Hlm. 95.

Negara anggota boleh mensyaratkan pendaftaran bahwa tanda harus secara kasatmata dapat dirasakan atau dilihat.[92]

Secara lebih lanjut, menurut Article 17 TRIPs menetapkan engara anggota juga dapat menetapkan perkecualian secara terbatas pada hak yang dilindungi sebagai merek seperti halnya penggunaan secara fair dari terminologi satu kata deskriptif selama hak tersebut memperhitungkan kepentingan yang sah dari pemilik merek dan piak ketiga.[93]

Selain itu, dalam Article 5 (C2) *Paris Convention* menetapkan jika penggunaan merek oleh pemilik dalam bentuk yang berbeda dari elemen merek pada saat merek tersebut didaftarkan tidak mengakibatkan pembatalan atas pendaftaran dan tidak menghilangkan perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.[94]

Ketentuan yang serupa telah diakomodir di Indonesia pada Pasal 1 angka (1) UU No. 20/2016 yang berbunyi:

> 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.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui unsur merek yang dapat memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek yaitu:

---

[92] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 60
[93] *Ibid.* Hlm. 60-61.
[94] *Ibid*., Hlm 60-61

a. Tanda.

b. Membedakan.

c. Barang/jasa yang diproduksi orang atau badan hukum.

Penggunaan adalah guna mencapai daya pembeda yang bertujuan membangun *secondary meaning*. Penggunaan diwajibkan secara layak dan disertai bukti yang diantaranya meliputi tempat, waktu, hakikat, serta luas penggunaan. Bukti dapat dibuktikan dengan dukungan dokumen dan hal lain seperti label, pembungkus, daftar harga, katalog, tagihan, foto, gambar, periklanan, asumsi masyarakat dari hasil survey, hasil sumpah secara tertulis, atau bukti dari ahli perdagangan atau suatu asosiasi. Bukti penggunaan diperlukan guna menegaskan *secondary meaning*, yang harus dibuktikan sebelum pendaftaran merek untuk menghindari penolakan karena merek tidak memiliki perbedaan atau tidak cukup daya pembeda.[95] Penggunaan untuk daya pembdea (*acquiring distinctiveness through use*) ini bertujuan membangun *secondary meaning*. Suatu tanda yang tidak secara *prima facie* bersifat *distinctive* atau merek yang bersifat *descriptive* dapat menjadi *distinctive* melalui penggunaannya guna membangun *secondary meaning.*[96]

C. Tinjauan Umum Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagaimana tiga area utama. *Pertama*, pelanggaran (*infringement*) yang menyebabkan

[95] *Ibid.,* Hlm. 135
[96] *Ibid.,* Hlm. 69

persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*) mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. *Kedua,* pemalsuan (*counterfeiting*) dengan menggunakan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana. *Ketiga,* dilusi (*dilution*) merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasikan dan membedakan barang atau jasanya terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

1. Persamaan Membingungkan/*Likelihood of Confusion*

Secara mendasar, merek bertujuan untuk membedakan suatu produk dari suatu barang/jasa milik produsen satu dengan produsen yang lain, sehingga konsumen dapat membuat pilihan alternatif antara beberapa barang/jasa tersebut.

Merek yang mirip dengan merek yang lain berkaitan dengan doktrin "*a likelihood of confusion*". Pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menimbulkan kebingungan (*a likelihood of confusion*) atau menimbulkan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*).[97]

Selanjutnya perlu dipahami mengenai basis aturan yang mengatur tentang persamaan pada pokoknya. Basis aturan tersebut ada pada

[97] *Ibid.,* Hlm. 183

Article 15 (1) dan Article 16 (1) TRIPs dan Article 5 (2) Paris Convention. Adapun peraturan dimaksud berbunyi:

Article 15 (1) TRIPs

Any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services one undertaking fro, those of other undertakings shall capable of constituting a trademark. Such signs in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combination of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may require as a condition of registration that signs be visually perceptible.

(Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain harus mampu dijadikan suatu merek. Tanda-tanda tersebut dalam bentuk kata tertentu dapat termasuk nama pribadi surat angka unsur figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk didaftarkan sebagai merek dagang.)

Article 16 Paragraph (1) TRIPs

The owner of registered trademark shall have the exclusive right to preccent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for good or services which are identical or similar to those in rsepect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described aboce shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

(Pemegang merek terdaftar memiliki hak ekslusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa dimana merek telah didaftarkan, di mana harus telah diperdiksi sebelumnya bahwa penggunaan yang semacam itu dapat menyebabkan kebingungan. Hak yang dijelaskan diatas tidak akan mempengaruhi kemungkinan negara

anggota menyediakan perlindungan hak merek atas dasar penggunaan.)

Article 5 (2) Paris Convention

Use of a trademark by the propietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the union shall not entail invalidation of registration and shall not diminish the protection granted ti the mark.

(Penggunaan merek dari pemilik dalam bentuk dengan unsur-unsur yang berbeda namun tidak menghilangkan karakter pembeda dari merek tersebut dalam bentuk mana merek itu terdaftarkan disuatu negara peserta konvensi, tidak dapat mengakibatkan suatu pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang telah diberikan sebagai merek terdaftar.)

Mengenai standar *a likelihood of confusion*, maka:[98]

a. *Mark need not be identical* (merek tidak harus identik secara keseluruhan).

b. *Goods need not be competing* (barang tidak harus sama dan bersaing).

c. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan seluruh konsumen).

Dalam hal itu secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan pembuktian mengenai *a likelihood of confusion.* Pembuktian secara langsung dapat dibuktikan secara *affidavit* atau melalui survei terhadap konsumen yang menggunakan barang/jasa tersebut. secara tidak langsung dilakukan dengan terminologi hukum yakni:[99]

a. Persamaan pada pokoknya atas merek (*similarity of marks*).

[98] *Ibid.,* Hlm. 312
[99] *Ibid.,* Hlm. 313

b. Persamaan pada pokoknya atas barang/jasa (*similarity of goods ot services*)

Dimata konsumen, seakan-akan suatu produk baik barang atau jasa dianggap sama dari segi produksi dan kualitas dengan merek pihak lain. Pada kasus yang seperti ini, dapat terjadi kesalahan pula dari segi konsumen yang salah mengidentifikasi atau mengenali suatu identitas produk barang atau jasa (*direct confusion*). Risiko bahwa masyarakat mempercayai suatu produk adalah sama dengan yang lain akibat adanya kebingungan dan persamaan asosiasi pada barang atau jasa terkait .

2. Pemalsuan/*Counterfeiting*

Setiap tindakan yang menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalusan (*counterfeiting*). [100] Teori pemalsuan (*counterfeiting*) terdapat dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan (*repackaging*), perbaikan dan pengkondisian ulang (*repair and reconditioning*).[101]

3. Dilusi Merek

Dillution Doctrine merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan di Amerika pada 1920 melalui kesaksian secara tertulis dan tersumpah oelh Frank Schechter.[102] Dalam kasus dillrion sebagai perlindungan

[100] *Ibid.,* Hlm. 316
[101] *Ibid.,* Hlm. 316
[102] *Ibid.,* Hlm. 318

merek terkenal, terdapat setidak-tidaknya tiga hal yang harus dibuktikan yaitu:

a. *Trademark is well-known or has reputation* (Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi).
b. *Similarity of trademark but goods and services are dissimilar* (merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang tidak sejenis).
c. *There is dillution or tarnishment or blurring reputation without due cause* (Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan dengan tanpa hak).

Terdapat perbedaan dalam penyediaan pembuktian yakni Inggris serta Amerika yang menggunakan sistem *Common Law*, pembuktian ditekankan pada pembuktian secara langsung misalnya dengan jajak pendapat. Lain halnya di negara yang menganut sistem *Civil Law*, pembuktian menyangkut terminologi hukum yakni kemampuan untuk membangun elemen dominan danelemen pembeda suatu merek, misalnya Mc Donald's. Elemen dominan dan pembeda pada kata Mc yang divisualkan secara khusus dan dibangun melalui penggunaan dalam jangka waktu lama dan investasi yang tidak sedikit untuk melakukan publikasi pada elemen tersebut saja.[103]

Di Indoensia sendiri pada praktiknya pelanggaran terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu

[103] *Ibid.,* Hlm. 318

merek terkenal (*well-known trademarks*). Pelanggaran tersebut dapat dibedakan menjadi:[104]

a. Penggunaan merek untuk produk barang/jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen.
b. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek.
c. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang/jasa yang sejenis.
d. Penggunaan material/bahan dan juga peniruan model produk dengan meniru inisial merek terkenal.
e. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen.
f. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli termasuk pembeli asing terhadap produk produk yang dibeli secara kosongan (*plain*) dan jual putus di Indonesia dengan tujuan guna dijual kembali.

D. Tinjauan Umum Penolakan Pendaftaran, Penghapusan Merek, dan Pembatalan Merek

1. Penolakan Pendaftaran Merek

Berdasarkan pada teori hukum merek, alasan relatif penolakan pendaftaran merek diantaranya mencakup:[105]

1) Merek tersebut identik atau memiliki persamaan secara keseluruhan dengan produk identik/sejenis (*double identity*).

[104] *Ibid.,* Hlm. 321
[105] *Ibid.,* Hlm. 114

2) Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan risiko persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*).
3) Merek melanggar reputasi merek lain (*dilution*).
4) Tanda digunakan dalam perdagangan lebih dari sekedar penggunaan likal yang signifikan (*mere local significant use*).

Hak yang telah ada karena pendaftaran terlebih dahulu adalah alasan relatif untuk melakukan penolakan pendaftaran merek ata alasan relatif untuk pembatalan suatu merek yang terdaftar. Sifat relatif disini dikarenakan masih harus melalui pengujian terlebih dahulu atas keabsahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior atau dengan merek terkenal atau dengan merek terkenal atau dengan indikasi geografis terlebih dahulu.

Di Indonesia, alasan (*relative ground*) ada pada Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya [106] atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu[107] oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak

[106] Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016.

[107] Yang dimaksud dengan "Merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20/2016.

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis[108], Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi Geografis terdaftar. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum[109] yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga

[108] Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20/2016.

[109] Yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 20/2016.

nasional[110] maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (3), permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.[111]

2. Penghapusan Merek

[110] Yang dimaksud dengan "lembaga nasional" termasuk organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik. Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 20/2016.

[111] Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20/2016.

Mengenai Penghapusan Merek diatur dalam Pasal 72 UU No. 20/2016. Dari Pasal 72 ayat (1) penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Lihat Pasal 72 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 20/2016.

Selain diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 72 ayat (6) dan (7) penghapusan dapat dilakukan oleh prakarsa Menteri jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan

tradisi turun temurun. Penghapusan yang dilakukan atas prakarsa menteri tersebut harus dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi berdasarkan permintaan Menteri terlebih dahulu.[112]

Penghapusan merek dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Penghapusan tersebut kemudian dicatat oleh kementrian dalam Daftar Umum Merek dan kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan dikenakan biaya sesuai dengan keputusan menteri. Jika telah dihapus, maka eksistensi dan kepemilikan dari nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat dan merek tersebut kembali ke otoritas negara dan negara dapat mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga lainnya atas penghapusan pendaftaran merek tersebut yang bermaksud untuk mendaftarkan merek yang telah menjadi tanda perdagangan bebas tersebut.[113]

3. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM)[114] atau dengan tujuan keabsahan suatu hak berdasarkan sertifikat merek. Hal tersebut terjadi dikarenakan disebabkan oleh suatu pihak yang merasa

[112] Lihat Pasal 72 ayat (7), (8), dan (9) UU No. 20/2016.
[113] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 310
[114] *Ibid.,* Hlm. 291

dirugikan karena pendaftaran merek tersebut oleh pihak yang lain, oleh karenanya pihak tersebut dapat untuk mengajukan pembatalan.

Pihak yang akan mengajukan pembatalan tersebut haruslah pihak yang memiliki *legal persona standi in judicoi* berdasarkan UU No. 20/2016, diantaranya adalah:[115]

1) Pihak yang berkepentingan[116] berdasarkan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 (Pasal 76 ayat (1)).
2) Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar[117] berhak mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri (Pasal 72 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (1)).
3) Pihak pemilik merek kolektif terdaftar (Pasal 79 jo. Pasal 76).

Produsen atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang menggunakan suatu indikasi geografis terdaftar yang didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain (Pasal 68 jo. Pasal 67 jo. Pasal 66).

Sedangkan yang menjadi alasan pembatalan berdasarkan UU No. 20/2016, diantaranya adalah:

1) Pendaftaran merek yang didasarkan pada iktikad tidak baik (Pasal 21 (3)).

---

[115] *Ibid.,* Hlm. 291

[116] Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Lihat penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU No. 20/2016.

[117] Yang dimaksud dengan "pemilik Merek yang tidak terdaftar" antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar. Lihat penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 20/2016.

2) Pendaftaran merek yang semestinya tidak diterima dikarenakan melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran suatu merek (Pasal 20).
3) Pendaftaran merek yang bertentangan dengan salah satu alasan relatif ditolaknya pendaftaran merek (Pasal 21).
4) Ketentuan yang berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana alasan gugatan pembatalan merek terhadap merek kolektif (Pasal 79)

E. Tinjauan Umum Tentang Merek Kolektif

1. Definisi Merek Kolektif

Merek Kolektif pertama kali diatur dalam Article 7 bis *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (1883/1967), diantaranya berbunyi sebagai berikut:

(1) *The country of the union undertake to accept for folomg to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin even if suh associations do not possess an industrial or commercial establishment.*
(2) *Each country shall be the judge of the particular condition under which a collective marks shall be protected or may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.*
(3) *Nevertheless the protection of these marks shall not be refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not continued according to the law of the latter country.*

Dari ketentuan diatas diantaranya dapat dipahami bahwa negara anggota harus menerima pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi dimana eksistensinya tidak bertentangan dengan hukum

negara asal, meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki suatu pendirian komersial atau industri di negara tersebut. setiap negara menilai persyaratan tertentu dimana merek kolektif dilindungi atau mungkin ditolak pendaftarannya jika merek kolektif tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, perlindungan merek kolektif tidak dapat ditolak dengan alasan asosiasi tidak didirikan di negara dimana perlindungan tersebut diminta.[118]

Menurut *Black's Law Dictionry*, merek kolektif dapat didefinisikan:[119]

> *"a trademark owned by an organization (such as an association) used by its members them to identify themselves with a level of quality or accuracy, geographical origin, or other characteristics set by the organization. A collective mark means a trademark or service mark used by the members of cooperative, association, or other collective group or organization has bonafide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by the trademark act and includes mark indicating membershipin union, an association or other organization."*

Kemudian dapat diartikan bahwa merek yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti halnya asosiasi, digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasikan diri mereka engan tingkat kualitas atau akurasi, asal geografis, atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi. Merek kolektif adalah merek dagang atau merek jasa yang digunakan oleh anggota dari suatu koperasi, suatu asosiasi, atau kelompok kolektif lainnya atau organisasi atau merek dimana koperasi

[118] OK. Saidin, *Op. Cit*., Hlm. 505-506
[119] Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004, edisi kedelapan, Hlm. 453

tersebut, asosiasi atau kelompok lain tersebut atau organisasi tersebut memiliki bonafiditas secara sengaja untuk menggunakannya dalam perdagangan dan menerapan pendaftaran atas prinsipalnya berdasarkan pada undang-undang merek dan termasuk merek mengindikasikan keanggotaan dalam kelompok, dalam suatu asosiasi atau organisasinya.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 20/2016, 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. [120]

2. Tujuan Pendaftaran Merek Kolektif

> *"Collective marks are often used to promote products which are characteristic of a given region. In such cases, the creation of a collective mark has not only helped to market such products domestically and occasionally internationally, but has also provided a framework for cooperation between local producers. The creation of the collective mark, in fact, must go hand in hand with the development of certain standards and criteria and a common strategy. In this sense, collective marks may become powerful tools for local development".*[121]

Merek kolektif digunakan untuk mempromosikan produk yang memiliki suatu karakteristik tertentu dari suatu daerah. Pada kasus yang demikian, penggunaan merek kolektif tidak hanya membantu

[120] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 276
[121] http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm

memasarkan produk yang demikian secara domestik namun juga secara international, selain itu juga dapat menciptakan suatu kerjasama antara produsen lokal. Penggunaan merek kolektif, pada kenyataannya haruslah disertai dengan pengembangan standar, kriteria, dan strategi. Maka dari itu, merek kolektif dapat digunakan sebagai suatu alat untuk pengembangan masyarakat.

> *"Associations or SMEs may, therefore, register collective marks in order to jointly market the products of a group of SMEs and enhance product recognition. Collective marks may be used together with the individual trademark of the producer of a given good. This allows companies to differentiate their own products from those of competitors, while at the same time benefiting from the confidence of the consumers in products or services offered under the collective mark".*[122]

Asosiasi atau UMKM dapat mendaftarkan merek yang bertujuan untuk memasuki pasar dan lebih meningkatkan pengenalan suatu produk. Merek Kolektif dapat digunakan bersamaan dengan merek yang digunakan secara perorangan. Hal yang demikian dapat mendorong perusahaan tersebut untuk membedakan produk mereka dengan pesaingnya dan diwaktu yang bersamaan menerima manfaat dari (dikenalnya produk mereka) oleh konsumen yang menggunakan barang/jasa mereka yang menggunakan merek kolektif.

Menurut Prachi Gupta, merek kolektif memiliki tujuan diantaranya:

> *"The function of the collective mark is to inform the public about certain particular feature of the product for which the collective mark is used and the owner of the collective mark is responsible for ensuring the compliance with certain standards (usually fixed*

[122] *Ibid.*

in the regulations concerning the use of the collective mark) by its members."

Fungsi dari merek kolektif adalah untuk menginformasikan kepada khalayak mengenai suatu fitur produk (barang/jasa) yang menggunakan merek kolektif dan semenatara pemilik merek kolektif tersebut bertanggungjawab atas kualitasnya secara seksama dengan standar (yang telah ditetapkan dalam aturan penggunaan merek kolektif tersebut) oleh anggota pengguna.

3. Syarat Pendaftaran Merek Kolektif

Secara umum pendaftaran merek kolektif mengikuti sebagaimana pendaftaran merek seperti biasa. Syarat-syarat yang dimaksud diantaranya juga harus memenuhi:[123]

a. Persyaratan Substantif

Merek kolektif harus dapat memberikan daya pembeda dari merek lainnya (fungsi daya pembeda/*distinguishing function*). Mengenai daya pembeda, fungsi dari daya pembeda antara merek bersertifikasi dan merek kolektif haruslah berbeda dengan sesamanya dan juga harus terdapat perbedaan dengan merek dagang pada umumnya. Maka fungsi daya pembeda pada merek kolektif diantaranya:[124]

1) Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.

[123] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 281-283
[124] *Ibid.* Hlm. 281

2) Referensi atau rujukan untuk membedakan barang dan jasa dari anggota asosiasi sebagai pemilik merek tersebut dari asosiasi lain.
3) Pembeda barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain dan haruslah dianggapembeda barang dan jasa yang sertifikasi dari barang dan jasa yang tidak tersertifikasi.

Persyaratan substantif lainnya untuk merek kolektif adalah sertifikasi ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif (atau Peraturan Pengguna Merek Kolektif/PPMK) sebagai acuan standar dari peraturan yang harus dipenuhi oleh anggota pengguna merek kolektif yang bersangkutan.

Pada saat permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif, harus dinyatakan diawal bahwa merek dagang tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20/2016 Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.

Mengacu pada Pasal 46 ayat 3 UU No. 20/2016, mengenai isi dari ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif setidaknya mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu:[125]

1) Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
2) Pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif.
3) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

b. Perolehan Hak Merek Kolektif

Merek kolektif dapat diperoleh haknya dikarenakan sistem *first-to-file* dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan baik formal maupun substantif. Pasal 47 UU No. 20/2016 menentukan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi, pasal tersebut menyatakan Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.[126]

Kemudian mengenai persyaratan substantif diatur pada Pasal 48 UU No. 20/2016, yang menyatakan Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24.[127]

Mengenai jangka waktu perlindungan Merek Kolektif sendiri sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2016 adalah 10 (sepuluh)

[125] Lihat Pasal 46 UU No. 20/2016
[126] UU No. 20/2016
[127] UU No. 20/2016

tahun sejak tanggal penerimaan. Adapun mengenai jangka waktu perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dapat diajukan untuk waktu yang sama dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1).

c. Hak Substantif

Pemilik merek kolektif setelah mendaftarkan mereknya memiliki hak atas merek kolektif. Tetapi dalam hal eksploitasi, merek kolektif diekploitasi secara berbeda dengan merek pada umumnya. Merek kolektif hanya dapat dialihkan pada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif. Untuk pengalihan hak Merek Kolektif sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Selanjutnya, sesuai Pasal 50 merek kolektif tidak dapat dilakukan lisensi kepada pihak ketiga seperti halnya merek dagang pada umumnya. Alasan merek kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik merek kolektif, melainkan cukup dengan menggabungkan diri kedalam asosiasi atau koperasi pemilik merek tersebut.[128]

4. Penolakan Pendaftaran Merek Kolektif

[128] Lihat penjelasan Pasal 50 UU No. 20/2016

Mengenai penolakan pendaftaran merek kolektif, penolakan tersebut terjadi sama halnya dengan penolakan permohonan merek dagang. Apabila secara substantif permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan untuk didaftar bertentangan ketentuan yang ada dalam Pasal 21 UU No. 20/2016.

F. Tinjauan Konsep Hak, Milik, Merek, dan Merek Kolektif pada Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Hak dalam Islam

a. Beberapa Pandangan Ulama tentang Hak

Hak merupakan turunan dari bahasa arab al-haqq yang bererti milik, ketetapan dan kepastian.[129]

Dalam fiqh, terdapat beberapa pengertian al-haqq yang dikemukakan oleh ulama. Diantaranya menurut:

1) Wahbah al Zuhaily

Menurut Wahbah Al Zuhaily, Hak merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.

2) Syeikh Ali Al-Kalif

Menurut Syeikh Al-Kalif, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.

3) Mustafa Ahmad Al-Zarqa

Menurut Mustatfa Ahmad Al-Zarqa, hak adalah kekhusuan yang ditetapkan syara' atas sesuatu kekuasaan.

[129] Abdul Rahman Al Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat,* Prenamedia Group, 2010, Jakarta, Hlm. 45

4) Ibnu Nujaim

Menurut Ibnu Nujaim, mendefinisikan secara singkat hak adalah suatu kekhususan yang terlindung.

5) Wahbah Al Zuhaily

Menurut Wahbah Al Zuhaily, hak adalah mencakup berbagai hak diantaranya hak Allah terhadap hamba-Nya, hak perkawinan, hak umum, hak negara, hak kehartabendaan dan non materi seperti hak perwalian seseorang.

6) Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, hak diartikan bukan sebagai harta.

Dari beberapa pendapat tersebut, para fuqaha kemudian mengambil suatu kesepakatan bahwa hak merupakan suatu imbangan dari benda (*a'yan*).[130]

Hak diatas adakalanya adalah merupakan sulthah (kekuasaan) dan berupa taklif (tanggung jawab). Lebih lanjut mengenai keduanya:

1) *Sulthah*

   a) *Sulthah'ala Nafsi,* yang merupakan hak seseorang terhadap jiwa orang lain misalnya hak pengasuhan (*hadhanah*).

   b) *Sulthah 'ala Syaiin Mu'ayyanin,* yang merupakan hak anusia untuk memiliki sesuatu seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.

[130] Abdul Rahman Al Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat,* Prenamedia Group, 2010, Jakarta, Hlm. 48

2) *Taklif*

a) *'Ahdah Syakshiyyah*

Merupakan tanggung jawab pribadi seseorang seperti seseorang yang bertanggungjawab atas tugasnya.

b) *'Ahdah Maliyah*

Merupakan tanggung jawab seseorang atas tanggungan harta, misalnya pembayaran hutang.

2. Konsep Milik dalam Islam

a. Beberapa Pandangan tentang Milik dalam Islam

Kata milik berasal dari bahasa arab yaitu al-milk. Artiya adalah penguasaan terhadap sesuatu. Al Milk berarti juga sesuatu yang dimiliki (harta). Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang sah dan diakui oleh syara', yang kemudian menjadikannya memiliki kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga secara hukum dapat melakukan segala sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan pengecualian adanya halangan syara'.[131]

Menurut Muhammad Abu Zahrah, al-milk berarti pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menrutu syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.[132]

[131] *Ibid*. Hlm. 47
[132] *Ibid*.

Hal itu diartikan bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam pengusasaannya sehingga orang lain yang tidak sah secara syara' tidak boleh bertindak dan memanfaatkan. Pemilik harta memiliki kebebasan untuk menggunakan secara hukum seperti halnya jual beli, hibah, wakaf, meminjamnkan, sejauh mana tidak terdapat halangan syara'.

Halangan syara' yang dimaksud diantaranya dikarenakan orang tersebut tidak/belum cakap secara hukum, seperti halnya anak kecil, orang gila, atau orang yang kehilangan kecakapan hukum, seperti orang pailit. Sehingga hal-hal tertentu mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap miliknya sendiri.[133]

b. Penyebab kepemilikan

1) Ihraz Al-Mubahat

Pengertiannya adalah memiliki sesuatu yang boleh dimiliki secara syara', atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disuatu tempat untuk dimiliki. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang yang lain atau badan hukum lainnya. Seperti halnya batuan dan pasir disungai yang ditambang, sehingga kemudian batu dan pasir tersebut menjadi miliknya.

2) Al-'Uqud

[133] *Ibid*.

Pengertiaannya adalah melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum seperti dengan cara jual bei, hibah, dan wakaf.

3) Al-Khalifiyah

Pengertiannya adalah melalui syarat peninggalan seseorang seperti waris, dengan menerima warisan berupa harta benda dari ahli waris yang telah wafat.

4) Al-Tawallud min Al-Mamluk

Pengertiannya adalah dari harta yang telah dimiliki seseorang, seperti halnya pohon yang dimiliki seseorang telah membuahkan buah. Maka buah tersebut menjadi milik seseorang yang memiliki pohon tersebut.

3. Konsep Harta dalam Islam

a. Beberapa Pandangan tentang Harta dalam Islam

1) Hanafiyah[134]

Menurut Hanafiyah, Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil disimpan dan dapat dianfaatkan. Harta menurut Hanafiyah memiliki dua unsur, yaitu:

a) Harta yang dapat dikuasai dan dipelihara

Sesuatu yang tdiak bisa disimpan atau dipelihara secara nyata seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya, tidak dapat disebut harta.

[134]*Ibid*. Hlm. 48-49

b) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan basi, tidak disebut sebagai harta atau memiliki manfaat menurut kebiasaan. Selain itu juga seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah juga tidak dapat disebut harta.

2) Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, harta adalah:

a) Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, yang dapat dipelihara disuatu tempat, dan dapat dikelola.

b) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian dari manusia.

c) Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.

d) Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan tetapi sebiji beras tidaklah bernilai menurut '*urf,* jadi sebiji beras tidaklah termasuk harta.

e) Sesuatu yang berwujud sesuatu yang tidak berwujud meski dapat diambil manfaanya tidak termasuk harta.

f) Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil maanfatnya ketika ditumbuhkan.

Dari pendapat diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur yang ada dalam harta yang diantaranya adalah sebagai berikut:[135]

a) Bersifat materi atau mempunyai wujud yang nyata.
b) Dapat disimpan dan dimiliki.
c) Dapat dimanfaatkan.
d) Kebiasaan masyarakat memandang sebagai harta.

4. Konsep Akad dalam Islam

a. Beberapa Pandangan tentang Akad dalam Islam

Akad berasal dari bahasa arab *a-aqd* atau *al-uqud* yang dapat diartikan perikatan perjanjian atau kesepakatan. Kemudian secara lebih lanjut aqad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.[136] Kemudian menurut Hasbi Ash Shiddieqy, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan antara keduabelah pihak.[137] Definisi lain dari akad adalah ikatan atas bagian pengelolaan menurut *syara'* dengan cara serah terima.[138] Berikut adalah beberapa pandangan ulama tentang akad:

1) Hanafiyah

[135] Zaeni Asyhidiqie, *Hukum Keperdataan: Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Press, 2017, Jakarta. Hlm. 74
[136] Zaeni Asyhidiqie, *Op. Cit.*, Hlm. 51
[137] *Ibid.*
[138] *Ibid.*

Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, syirkah diartikan sebagai perbuatan antara dua orang yang melakukan serikat pada pokok harta/modal dan keuntungan.

2) Malikiyah

Menurut ulama dari kalangan Malikiyah, syirkah diartikan sebagai izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

3) Hasby Ash-Shiddiqie

Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, syirkahdidefinisikan sebagai antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Dapat disimpulkan secara prinsip akad merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama

5. Konsep Perlindungan Merek dalam Islam

a. Perlindungan Harta Orang Lain dalam Al-Quran dan Hadits

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Al Quran:

1) An-Nisa ayat 29

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ

إِلّا أَن تَكونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم ۚ وَلا تَقتُلوا أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رَحيمًا

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2) Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat ini adalah salah satu larangan untuk melakukan kecurangan dan ketidakjujuran dengan cara memanipulasi timbangan.[139]

3) As-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, nabi Syuaib AS bersabda pada umatnya untuk menetapkan suatu timbangan tanpa mencuranginya.[140]

Kemudian nabi sendiri menyebutkan dalam haditsnya terkait dengan harta kekayaan, diantaranya:

1) H.R. Bukhari: 2222

   Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku (H.R. Bukhari).

2) H.R. At-Tirmidzi: 1628

---

[139] Tafsir Ibnu Katsir, Hlm. 1160 sebagaimana dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm. 124-125.

[140] Abdullah Bin Muhammad bin Abi Rahman bin Ishaq Al Shaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6,* diterjemahkan oleh M.Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ishan al-Atsari, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004, Hlm. 177

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)… (H.R. al-Tirmizi).

3) H.R. Ahmad: 20170

Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya…" (H.R. Ahmad).

Nabi Muhammad SAW. Juga melarang untuk berbuat zalim yang tertuang dalam haditsnya sebagai berikut:

1) H.R. Muslim: 4673

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi… (H.R. Muslim).

2) H.R. Bukhari: 2262

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya… (H.R. Bukhari)

b. Perlindungan HKI menurut Ulama

HKI dalam Islam telah memperoleh fatwa dari kalangan ulama, diantaranya adalah:

1) Keputusan Majma' al-Fiqh al Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang Al-Huquq Al-Ma'nawiyyah, yang isinya:[141]

   a) Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

   b) Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

   c) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2) Pendapat Ulama tentang HKI, diantaranya:

   a) Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang

[141] Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).[142]

b) Berdasarkan hal (bahwa hak ke-pengarang-ngan adalah hak yang dilindungi oleh syara'/hukum Islam atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang seba-gai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.[143]

c. Perlindungan Merek berdasarkan Fatwa MUI

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI") No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dijelaskan mengenai HKI oleh Fatwa MUI tersebut diantaranya:[144]

---

[142] Dr. Fathi al-Duraini dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

[143] Wahbah Al-Zuhaili dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

[144] Ketentuan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah *satu huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram atau dilarang.

6. Konsep Syirkah dalam Pandangan Islam

a. Beberapa Pandangan tentang Syirkah dalam Islam

Secara bahasa, Syirkah berarti lain *al-ikhtilath*, artinya percampuran dan persekutuan. Maskudnya adalah jila seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mudah atau sulit untuk dibedakan.

Syirkah berkedudukan kuat dalam islam, karena keberadaannya diperkuat dalam Al-Quram, Hadits, dan Ijma' ulama. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah, diantaranya:

1) An-Nisa ayat 12

   "maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga"

2) Saad ayat 24

   "sesungguhnya kebanyakan orang-orang ang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu."

Dalam Haditsnya Rasulullah bersabda:

3) "Aku adalah orang ketiga dari dua Hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah setan" . (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* adalah diperbolehkan.

7. Merek Kolektif dalam Pandangan Syariat Islam

Konsep merek kolektif secara umum adalah merek dagang yang kemudian dipergunakan secara bersama-sama oleh suatu perkumpulan atau asosiasi atau koperasi (kolektif). Penggunaan kolektif tersebut

secara umum telah sesuai dengan konsep *syirkah* dalam islam. Adapun mengenai kesepakatan penggunaan merek kolektif yang tertuang dalam Peraturan Pengguna Merek Kolektif melalui kesepakatan atau dalam islam sesuai dengan *akad*. Mengenai keuntungan yang diperoleh dalam hal penggunaan merek kolektif dapat berupa pemasaran bersama yang dilakukan dengan modal (*mal*) patungan dan tenaga bersama.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pendaftaran Merek Kolektif Genteng Godean Sembada Manunggal Sejahtera

1. Permasalahan dan Resiko Hukum yang Ditanggung oleh Pengrajin Genteng yang Melatarbelakangi Pendaftaran Merek Kolektif Genteng Godean Sembada Manunggal Sejahtera.

Sebelum dibahas lebih jauh, perlu penulis paparkan mengenai sejarah permulaan pengrajin genteng di Kecamatan Godean. Bermula dari berdirinya industri Genteng di wilayah Kebumen, Jawa Tengah yang didirikan di masa pemerintahan Belanda pada tahun 1920, pabrik genteng pertama yang didirikan pada saat itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atap stasiun dan juga bangunan Belanda pada saat itu. Pada mulanya, peralatan untuk mencetak genteng disana didatangkan dari Jerman. Pemerintah Belanda kemudian melakukan penelitian mengenai tekstur tanah yang pada akhirnya diputuskan pada saat itu didirikan pabrik genteng tersebut di Kebumen. Genteng pres dari pemerintah Belanda saat itu bermerek *"TICHELWERKHEN KEBOEMEN*" dan bermerk "V.I.T", sementara diketahui dari pihak swasta Belanda bermerk "*W&SON SOKKA*" dan "*BREZOLE SOKKA*".[145]

Bersamaan dengan itu, terdapat seorang bernama H. Abu Ngamar yang juga mendirikan pabrik genteng. Mulanya memang genteng

[145] Anggit Fuadi, *Kontribusi Industri Genteng SOKKA Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Hlm. 45.

produksi H. Abu Ngamar tidak menggunakan cap apapun sebagai merek. Namun kemudian berkat perkenalannya dengan seseorang di Sekolah Teknik Belanda, H. Abu Ngamar mulai mendatangkan mesin pres genteng dari Jerman yang kemudian diberi merek "AB SOKKA". Penamaan "SOKKA" sendiri saat itu diprakarsai oleh peneliti utusan Pemerintah Belanda yang bermama Mr. Van Der Sock, yang berimplikasi pada penyebutan nama daerah tersebut menjadi "SOKKA" dan kemudian menjadikan wilayah Kebumen terkenal sebagai daerah penghasil genteng berkualitas terbaik.[146]

Pabrik Genteng AB Sokka terus mengalami peningkatan baik dari segi produksi maupun daerah distribusi genteng AB SOKKA yang terus meluas. Puncak kejayaan genteng AB SOKKA dimulai di tahun 1980an. Kala itu genteng produksi AB SOKKA wajib dipakai pada setiap bangunan proyek pemerintahan Soeharto. Oleh pemerintahan Soeharto pada masa itu merekomendasikan pemakaian genteng SOKKA untuk digunakan sebagai atap di gedung pemerintah. Sebagaimana contoh pembangunan AKABRI Magelang (saat ini bernama Akademi Militer/Akmil), perkantoran di kawasan Kebayoran Baru, dan asrama tentara di Solo yang memakai genteng AB SOKKA. Penggunaan yang secara meluas tersebut mendongkrak reputasi dari SOKKA sendiri sehingga masyarakat secara luas juga banyak mencari

[146] Exin Kebumen. http://exinkebumen.hol.es/genteng-soka

dan menggunakan genteng merek tersebut yang menyebabkan meningkatnya permintaan (*demand*) atas genteng merek SOKKA.[147]

Sementara diwaktu yang bersamaan, industri genteng di Godean juga berkembang.[148] Industri genteng di kecamatan Godean saat itu mengalami kesulitan untuk melakukan pemasaran terhadap produk-produk dari pengrajinnya karena masyarakat menilai tidak sama kualitasnya dengan genteng SOKKA dari Kebumen. Bertepatan dengan pengrajin dari daerah Kebumen yang kewalahan dalam memenuhi permintaan pasar (tidak mampu memenuhi *demand*), para pengrajin dari Kebumen akhirnya melakukan pemesanan produksi genteng pada pengrajin yang ada di kecamatan Godean.[149] Produksi yang dimaksud juga disertai penggunaan cap merek SOKKA oleh pengrajin genteng asal Kebumen pada genteng yang diproduksi di kecamatan Godean.[150] Setelah berjalan beberapa tahun, pengrajin genteng di kecamatan Godean sendiri mulai melakukan pengecapan dengan merek SOKKA pada tiap-tiap genteng yang diproduksinya dan kemudian masyarakat memandang bahwa genteng SOKKA dari Kebumen dan SOKKA dari Kebumen kualitasnya adalah sama dan setara.[151]

---

[147] *Op. Cit.,* Anggit Fuadi.

[148] Wawancara dengan Sukiman, Ketua Koperasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera Kecamatan Godean Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 26 Juni 2018.

[149] *Ibid.*

[150] *Ibid..*

[151] *Ibid.*

Pada tahun 2006 terjadi bencana yang berupa gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyebabkan banyak kerusakan bangunan (yang mayoritas menggunakan genteng). Adanya bencana tersebut oleh pengrajin genteng dari kecamatan Godean dianggap membawa keuntungan secara ekonomis, dikarenakan dari meningkatnya permintaan atas genteng secara pesat.[152]

Tetapi hal yang demikian akhirnya juga menimbulkan para pengrajin genteng dari kecamatan Godean mengalami kesulitan pemenuhan permintaan (*demand*) yang diakibatkan karena sulitnya memperoleh bahan baku genteng dan proses produksi yang tidak mudah serta memakan waktu yang cukup lama.

Akhirnya beberapa pengrajin genteng dari kecamatan Godean dilakukan suatu strategi untuk menutupi *demand* yang tinggi tersebut (namun dengan tetap mendapat keuntungan). Diantaranya adalah dengan cara melakukan pemesanan genteng dari daerah lain seperti daerah Magelang dan Kudus. Pemesanan tersebut disertai dengan penggunaan cap merek SOKKA yang sama dengan genteng dari kecamatan Godean.[153]

Hal yang demikian tidak dibarengi dengan kualitas yang sama seperti kualitas genteng dari kecamatan Godean. Kualitas genteng dari

[152] *Ibid.*
[153] *Ibid.*

luar kecamatan Godean tersebut kurang memiliki ketahanan (fisik) yang sama dengan genteng dari kecamatan Godean.[154]

Yang terjadi setelah tahun 2006 tersebut kemudian adalah timbulnya persepsi masyarakat yang buruk terhadap mutu dan kualitas yang dihasilkan oleh pengrajin genteng dari kecamatan Godean. Sehingga hal tersebut berdampak pada turunnya penjualan genteng yang diproduksi dari kecamatan Godean hingga saat ini.[155]

Terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan turunnya pendapatan pengrajin genteng Godean. Permasalahan yang dimaksud menurut pendapat Eko Nurcahyo, A.Md., selaku Penyuluh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perdagangan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY adalah, *pertama*, karena buruknya reputasi produk genteng dari kecamatan Godean yang diakibatkan oleh banyaknya pengrajin yang belum tergabung dalam koperasi cenderung tidak memiliki standar kualitas dalam memenuhi permintaan pedagang genteng. Selain itu pedagang genteng di sisi lain hanya mengejar kuantitas produksi demi memenuhi pasar tanpa memperhatikan aspek kualitas, seperti melakukan pemesanan genteng dari luar kecamatan Godean yang lebih murah dari segi harga namun dari segi kualitas kurang baik dan dijual secara bersamaan dengan genteng hasil produksi pengrajin genteng Godean (dengan tujuan untuk membingungkan/mengecoh (*deceptive*) terhadap konsumen). Implikasi

[154] *Ibid.*
[155] *Ibid.*

dari perbuatan pedagang genteng tersebut merugikan pengrajin genteng yang berdomisili dari kecamatan Godean, karena hal yang demikian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turunnya reputasi genteng produksi pengrajin yang berdomisili di Godean. Hal tersebut didukung pernyataan berikut:[156]

> "...dikarenakan saat gempa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2006 pedagang genteng Godean kesulitan untuk memenuhi pesanan genteng dari konsumen di Provinsi DIY. Semula genteng yang dijual pedagang genteng Godean tersebut bersumber dari pengrajin genteng Godean. Tetapi karena hal permintaan yang mendadak tinggi, maka pedagang genteng Godean tersebut memesan genteng dari pengrajin luar daerah Godean (misalnya dari Magelang, Pati, dan Kudus). Selanjutnya genteng tersebut oleh para pedagang genteng di Godean dijual seakan-akan merupakan hasil dari pengrajin genteng Godean. Hal tersebut secara ekonomis menguntungkan pedagang genteng, karena dari segi harga terdapat selisih (lebih murah dari luar kecamatan Godean). Namun harga murah tersebut berpengaruh pada kualitas genteng produksi luar kecamatan Godean (dibawah kualitas pengrajin genteng Godean). Sementara diketahui dari konsumen yang membeli, genteng (yang berasal dari luar Godean) tersebut menjadi mudah rusak atau justru retak/pecah ketika turun hujan (berbeda dengan genteng pengrajin Godean)."

Kedua, terdapat praktik pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum yang dialami oleh para pengrajin.[157]

> "...pungutan liar belum dapat dipastikan sejauh mana merugikan, namun bisa saja kepada pemasok bahan baku genteng (yang berupa tanah liat) yang berimplikasi pada tingginya harga bahan baku genteng sehingga berdampak pada HPP yang turut serta

[156] Hasil Wawancara dengan Eko Nurvahyo, Staff Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 4 September 2018.

[157] Informasi mengenai adanya tindakan pungutan liar tersebut diperoleh penulis ketika mengikuti Rapat Anggota Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera yang bertempat di Desa Sidoredjo, Kamis, 23 Agustus 2018. Dari informasi tersebut penulismencari informasi terkait guna melakukan verifikasi periHlm Hlm tersebut Eko Nurvahyo, Staff Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 4 September 2018.

> meningkat. Untuk porsi biaya produksi, bahan baku berupa tanah liat sendiri menempati porsi sebesar 30% (Tiga Puluh Persen), bahan baku berupa kayu bakar sebesar 20% (Dua Puluh Persen), Tenaga Kerja dan Sewa sebesar 30% (Tiga Puluh Persen), dan Margin Laba dari pengrajin hanya tinggal 10-20% (Sepuluh sampai Dua Puluh Persen). Sehingga pungutan liar dapat meningkatkan HPP."

Sehingga hal tersebut secara ekonomis berdampak pada Harga Pokok Produksi (HPP) genteng meningkat dan mengerek naik Harga Jual hasil produksi genteng para pengrajin.

Ketiga, implikasi pada selisih Harga Jual yang cukup tinggi dengan kompetitor dari luar kecamatan Godean yang kemudian mendorong beberapa pedagang genteng lebih memilih untuk melakukan pembelian genteng dari luar kecamatan Godean daripada membeli dari kecamatan Godean. Sebagai ilustrasi Harga Jual genteng dari pengrajin genteng kecamatan Godean adalah Rp. 1.200,00 (Seribu Dua Ratus Rupiah) sementara Harga Jual genteng dari pengrajin genteng luar kecamatan Godean adalah Rp. 700,00 (Tujuh Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih (*margin*) sebesar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah). Hal tersebut menyebabkan pedagang genteng lebih memilih membeli genteng dari luar kecamatan Godean karena Harga Jual lebih rendah dan membuat *Margin* Keuntungan yang diperoleh pedagang menjadi meningkat.

Sementara mengenai penggunaan merek SOKKA yang sampai hari ini masih ditemukan digunakan untuk cap merek genteng di beberapa pengrajin, penulis menyimpulkan bahwa terdapat potensi kerugian bagi pengrajin dan pedagang genteng di kawasan Godean jika masih

memproduksi dan menjual genteng dengan merek SOKKA. Kerugian yang dimaksud dapat dirincikan sebagaimana potensi gugatan secara keperdataan, tuntutan pidana, serta kerugian lain secara jangka panjang jika tidak menghentikan produksi genteng dengan merek SOKKA.

Sejauh yang penulis temukan, terdapat beberapa pengrajin genteng di kawasan Godean sebagian besar masih menggunakan merek SOKKA yang digunakan sebagai merek untuk hasil produksi kerajinan mereka yang berupa genteng. Pun sebagian dari pengrajin tersebut menambahkan beberapa kata pada awal atau akhir dari kata SOKKA yang bertujuan untuk dapat membedakan antara produksi satu pengrajin dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 02 berikut.

(Gambar 1: Genteng dengan merek SOKKA yang diberi tambahan kata "YULI", "SUPER BM" dan "SUPER MS")

Beberapa pengrajin yang belum tergabung dalam koperasi tersebut masih menggunakan merek SOKKA dengan beberapa alasan, yang diantaranya:[158]

a. Belum tergabung dalam Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera, sehingga belum dapat mengaplikasikan merek kolektif Genteng Godean
b. Penggunaan merek SOKKA menurut mereka masih menguntungkan karena cukup dikenal atau telah memiliki reputasi di masyarakat, sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan.
c. Belum mengetahui kerugian jika tetap menggunakan merek SOKKA sebagai cap genteng mereka.
d. Telah turun-temurun menggunakan merek SOKKA tersebut.

Merek SOKKA yang berdasarkan penelusuran penulis berasal dari kawasan Kebumen, Jawa Tengah. Adapun hingga saat ini sejauh yang penulis temui dalam laman website Ditjen KI tidak terdaftar sebagai merek kolektif.[159] Walaupun tidak terdaftar sebagai merek kolektif, merek SOKKA telah didaftar oleh salah satu pengrajin dari daerah Kebumen sebagai Merek Dagang dengan nama MAS SOKKA dan terdaftar atas nama Hj. Khayatun Mas'udi yang beralamat di Jalan Raya Jebres No. 2013, RT. 01, RW. 03, Jebres, Sruweng, Kebumen,

[158] Hasil Wawancara dengan Eko Nurvahyo, Staff Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 4 September 2018.
[159] https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek?q=sokka&type=1 yang diakses pada Minggu. 29 Juli 2018.

Jawa Tengah dengan nomor permohonan R002010001554 dan sejak tanggal 16 Februari 2011 telah mendapatkan perlindungan hukum hingga 16 Februari 2021 dengan Kode Kelas nomor 19 dalam jenis barang/jasa Genteng.[160]

Untuk kecamatan Godean sendiri, sering ditemukan merek Genteng yang menggunakan nama SOKKA. Sejauh yang penulis pahami, penggunaan suatu merek milik pihak lain (dalam hal ini dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan MAS SOKKA Kebumen) haruslah dengan izin atau Perjanjian Lisensi. Sementara itu menurut penuturan pihak Disperindagkop Kabupaten Sleman, perjanjian lisensi tersebut tidak ditemui baik saat ini maupun jika dirunut pada masa yang lampau. Hal tersebut didukung dengan pernyataan berikut:[161]

> "Dahulu Sokka masuk di Godean menurut penuturan orang-orang tua, dikarenakan terdapat permintaan (*demand*) yang banyak atas genteng untuk pemenuhan pesanan (*supply*) ke Jakarta. Pengrajin genteng Sokka Kebumen saat itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akhirnya dicari pengrajin genteng yang memiliki karakteristik serupa yakni pengrajin genteng Godean yang juga sama-sama memiliki pengrajin genteng. Kemudian digunakannya merek Sokka tersebut mengangkat citra pengrajin genteng Godean sendiri. Saat itu juga disertakan alat press genteng menggunakan merek Sokka, dengan tujuan agar menurut konsumen produk genteng (Kebumen dengan Godean) tersebut sama."
>
> "Secara resmi memang tidak diketahui, namun dapat dilihat dari (realita) jika semua (pengrajin di Godean) menggunakan (merek SOKKA) secara bebas. Dahulu Hak Kekayaan Intelektual sendiri

[160] https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/akpsK3lqZnJrK0dUMis1S1ZKaHJyQT09?q=sokka&type=1 yang diakses pada Minggu, 29 Juli 2018.

[161] Hasil Wawancara dengan Eko Nurvahyo, Staff Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 4 September 2018.

> belum dikenal seperti saat ini, maka kemudian merek Sokka tersebut digunakan dan tersebar luas di Godean. Secara pasti tidak diketahui siapa yang pertamakali melakukan permintaan dari pengrajin genteng Sokka Kebumen kepada pengrajin genteng Godean."

Dari pernyataan tersebut, diketahui jika memang sebelumnya pengrajin genteng SOKKA Kebumen saat itu melakukan permintaan pemesanan produksi genteng kepada pengrajin genteng kecamatan Godean dengan menyertakan merek SOKKA. Kemudian perlahan akhirnya merek SOKKA juga digunakan sebagai merek genteng oleh pengrajin genteng secara meluas di kecamatan Godean.

Penulis menyimpulkan bahwa mengenai penggunaan merek SOKKA oleh pengrajin genteng di kecamatan Godean yang diaplikasikan dengan melakukan penambahan kata atau sedikit perbedaan antara satu dengan lainnya dengan maksud membedakan antara satu dengan lainnya (Lihat Gambar 1).

Namun walaupun tujuan tersebut berguna untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya, tetapi mengenai penggunaan merek SOKKA oleh pengrajin genteng Godean tersebut telah melanggar elemen dasar perlindungan merek (utamanya dikarenakan telah ada merek lain dengan nama MAS SOKKA yang telah terdaftar). Elemen dasar dimaksud terdiri dari beberapa elemen agar dapat memperoleh kekuatan perlindungan sebagai merek, diantaranya:[162]

[162] Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Rahmi Jened, Hlm. 60.

a. Tanda

b. Memiliki daya pembeda

c. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa

Adapun secara teoritis, daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek dapat harus memenuhi kategori:[163]

a. Inherently distincitve

Eligible for immediate protection upon use. (Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda, segera mendapat perlindungan melalui penggunaan).

b. Capable of becoming distinctive

Eligible for protection only after development of onsumer association/secondary meaning (Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindung hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua).

c. Incapable of becoming distinctive

Not eligible for tradamark protection regardless of length of use. (tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan).

Secara inheren tanda harus memiliki daya pembeda dan dapat memperoleh perlindungan hukum. Tanda yang baik dapat didaftarkan sebagai merek, hal tersebut dikarenakan konsumen secara umum mengetahui tentang tanda tersebut berbeda dengan yang lain. Konsumen memahami fungsi merek untuk pembeda, sehingga hal itulah yang menyangkut reaksi langsung dari konsumen terhadap

[163] Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal Aspects of Community Trademark*, Kluwer Law, London, 2002, Hlm. 177-178 sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Hlm. 65.

suatu tanda tersebut.[164] Tanda inheren tersebut wajib mengesampingkan tanda yang merupakan terminologi-terminologi yang menyesatkan (*deceptive terms*) dan nama orang (*personal names*). Diakui jika semakin tingi daya pembedanya, maka secara hukum akan menjadi elijibel untuk memperoleh perlindungan hukum secara cepat melalui penggunaan (*eligible for immediate protection upon use*). Tanda yang dimaksud setidaknya harus meliputi:[165]

a. *Fanciful words* (kata khayalan yang unik menarik)

Kata-kata temuan atau kata yang tidak ada dalam kamus paling baik untuk dijadikan merek karena tidak saja baru, melainkan sangat jelas memiliki perbedaan dengan kata yang digunakan pada umumnya (*non-obvious*).[166]

b. *Arbitrary* (berubah-ubah tidak berkaitan)

Kata-kata yang berubah secara kasatmata (*obvious*) di mata konsumen tidak berkaitan dengan produknya secara inheren namun justru memiliki daya pembeda. Sebagai contoh Apple untuk produk elektronik, Tiger untuk motor. Kata-kata tersebut mengarahkan konsumen pada produsen sebagai indikasi kepada produsen serta mengesampingkan seluruh hal yang berkaitan antara hewan Tiger (macan) sesungguhnya dengan produk motor, selain itu juga mengesampingkan seluruh hal yang mengaitkan buah apel dengan produk elektronik.[167]

c. *Suggestive* (tanda yang memberi kesan atau sugesti)

Suatu merek dapat dimaksudkan untuk memberi kesan atau sugesti yang dikaitkan dengan imanjinasi daripada konsumen agar meneremahkan informasi ynag disampaikan melalui merek dan kebutuhan pesaing untuk menggunakan kata yang serupa. Hal tersebut diumpamakan sebagai, World Book untuk ensiklopedi, Liquid Paper untuk penghapus tinta, Roach Motel (Roach dari kata

---

[164] *Op. Cit*., Rahmi Jened, Hlm. 65

[165] Roger E. Schetchter, *Unfair Trade Practices and Intellectual Property,* Second Edition, West Publishing, St. Paul Minn, 1993. Hlm 61, sebagaimana dikutip Rahmi Jened, *Op. Cit.,* Rahmi Jened, Hlm. 72.

[166] *Ibid.,* Hlm. 73

[167] *Ibid.*

cockroach yang artinya adalah kecoa) untuk pembasmi serangga.[168] Merek yang memberi sugesti (bersifat sugestif) memiliki perbedaan dengan merek deskriptif. Merek sugesti mensyaratkan kemampuan derajat imajinasi konsumen untuk melihat, *pertama,* terminologi tersebut dalam suatu lingkungan yang alamiah guna memenuhi permintaan konsumen, dan *kedua*, terminologi hanya dibutuhkan untuk menggambarkan makna suatu bisnis.[169]

Guna membangun tanda menjadi pembeda (*capable of becoming distinctive*) setelah pengembangan dari asosiasi konsumen atau membangun pengertian sekunder (*secondary meaning*) yang menimbulkan pemahaman oleh konsumen terhadap sautu produk dengan yang lain atau dimana produk tersebut memiliki daya pembeda dengan produk yang lain, tanda tersebut membutuhkan penggunaan (*through use*) agar dapat membangun pemahaman oleh konsumen dan secara lebih lanjut akan dilindungi oleh hukum melalui pendaftaran. *Secondary meaning* sendiri menurut doktrin di Amerika dapat dibuktikan melalui:

a. *Direct Evidence*
   1) Kesaksian konsumen.
   2) Survei konsumen.
b. *Indirect Evidence*
   1) Penggunaan (mencakup diantaranya ekslusivitas, lama, dan cara).
   2) Jumlah dan cara pengiklanan.
   3) Jumlah penjualan pada konsumen.
   4) Pangsa pasar.
   5) Bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek.

[168] Robert Braunies, US Trademark Law, European Patent Office & Max Planck Institute, Jerman, 2005, Hlm. 10-13 sebagaimana dikutip dalam *Op. Cit.,* Rahmi Jened, Hlm. 73

[169] Rahmi Jened, *Op. Cit.*, , Hlm. 73

Sedangkan menurut Rahmi Jened dalam bukunya, *secondary meaning* sendiri adalah:

a. Pengakuan konsumen secara langsung (*direct customer terstimony*).
b. Survei pada konsumen (*customer survey*) terkait dengan kehendak pihak lain untuk meniru merek tersebut.
c. Bukti-bukti ekslusivitas, lama dan cara penggunaan.
d. Jumlah dan banyaknya periklanan.
e. Banyaknya penjualan dan konsumen.
f. Peletakan perusahaan di pasar.
g. Bukti dari tindakan penjiplakan bilamana ditemui kompetitor meniru berarti merek tersebut cukup berharga.

Selain hal yang telah dipaparkan diatas, dapat pula ditampilkan bukti pendukung yang diperoleh dari pernyataan dibawah sumpah secara tertulis (*affidavit*) atau yang memiliki efek yang sama berdarkan hukum suatu negara, atau dapat pula keterangan ahli perdagangan atau dari suatu asosiasi.[170] Di negara Amerika Serikat, ketentuan *secondary meaning* salah satunya dapat dipenuhi melalui pengiklanan internet. Sementara di Uni Eropa sendiri, *secondary meaning* ini harus dibangun dalam wilayah Eropa, dikarenakan penggunaan merek diluar Eropa tidak mencukupi (walaupun demikian tidak ada syarat khusus bahwa produk harus dipasarkan dalam wilayah Eropa). Agar mendapatkan perlindungan hukum, merek tersebut mencakup tanda yang bersifat:[171]

a. *Descriptive* (Tanda Deskriptif)

Merek tersendiri dapat menggambarkan produknya atau deskriptif, walau tidak secara inheren memiliki daya pembeda tetapi dapat

[170] Rahmi Jened, *Op. Cit.*, , Hlm. 77
[171] *Ibid*, Hlm. 75

memiliki daya pembeda sebagai hasil dari penggunaan dan secara langsung perspektif konsumen akan terarah pada asal produsen barang dan/atau jasa tersebut. Mengenai hal tersebut, secondary meaning dimaksudkan guna membangun persepsi konsumen atas tanda deskriptif tersebut. konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen dengan jumlah yang significant atau jumlah yang berharga sebagai pembeli atau konsumen yang televan dapat menunjukkan asal barang merupakan sumber yang unik dan tunggal. [172] Penjelasan tersebut dapat dicontohkan diantaranya Singer (artinya penyanyi atau alat yang berbunyi) yang digunakan untuk membangun *secondary meaning* atas merek suatu mesin jahit melalui penggunaan oleh konsumen. Merek yang bersifat *descriptive* dapat menjadi *distinctive* melalui penggunaan yang bertujuan untuk membangun *secondary meaning*.[173]

b. *Deceptive Misdescriptive* (Tanda yang menyesatkan)

Tanda dapat memberikan gambaran yang keliru tentang karakter, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan produk atau bahkan dengan tata bahasa yang salah. Walau demikian, tanda tersebut masih dapat didaftarkan sebagai merek dengan membagun *secondary meaning* yang mengakibatkan konsumen percaya bahwa merek tersebut menggambarkan suatu produk. Misalkan Baby Dry untuk popok bayi. Tanda yang menyesatkan atau salah tersebut dimungkinkan untuk memperoleh suatu perlindungan hukum melalui selama dapat diperbandingkan (*incontestability*), dengan catatan suatu kondisi penggunaan secara terus-menerus selama 5 tahun dari pendaftarannya. Mengenai konsekuensi dari *inconstestability* sendiri terdapat beberapa poin, diantaranya:[174]

1) Dapat dipergunakan untuk melawan tanda yang sifatnya *descriptive.*
2) Dapat digunakan untuk melawan penggunaan lebih dahulu.
3) Dapat melawan merek lain yang bersifat menyesatkan (*deceptive*), merek yang berupa nama keluarga (*surname*), merek yang bersifat menipu (*deceptively misdescriptive*), dan merek yang mengandung deskripsi geografis yang menyesatkan (*geographically misdescriptive*).

c. *Personal Name*

Nama pribadi juga dapat digunakan sebagai tanda, selama pada saat pendaftaran dapat membangun *secondary meaning* (melalui penggunaan kemudian). Secara umum ditemui nama pribadi

[172] *Ibid.*, Hlm.76
[173] *Ibid.*, Hlm.77
[174] *Ibid.,* Hlm.79

digunakan pada merek untuk produk jasa. Sebagai contoh penamaan konsultan akuntansi *Price Waterhouse Coopers*, restoran ayam goreng Ny. Suharti.

Jika suatu tanda sama sekali tidak memiliki kemampuan pembeda (*in capable of becoming distinctive*), maka tidak dapat dilindungi sama sekali meski telah diupayakan dalam penggunaannya agar terbangun suatu *secondary meaning.* Hal tersebut ditimbang dari aspek keadilan, tidaklah adil jika suatu hal telah menjadi *public domain* lalu dijadikan merek oleh seseorang atau salah satu pihak yang kemudian dimonopoli dan dikomersilkan. Tanda yang tidak bisa dilindungi tersebut, mencakup:[175]

a. *Generic Term* (tanda menyerupai istilah umum)

Suatu merek jika menggunakan istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang merupakan genus dari produknya. Generic term diaplikasikan pada produk dan bukan sekedar pada terminologi yang digunakan (yang sekedar bersifat menggambarkan atau *descriptive* suatu produk). Pada tiap permohonan merek dengan *generic term* tersebut haruslah ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak komersialisasi dan monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai merek namun juga pada produk tersebut (serta hanya menguntungkan dari pemegang merek). Di Indonesia sendiri merek yang bersifat *generic term* adalah Kopi untuk produk kopi Gula untuk produk gula, Beras untuk produk beras, Roti untuk produk roti.

b. *Deceptive*

Terdapat juga merek yang dapat menyesatkan/menipu (*deceptive*) dalam menjelaskan mengenai ciri, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan dari produk. Dengan penggambaran yang disengaja untuk salah, sehingga menyesatkan perspektif dari konsumen yang mempercayai jika produk tersebut sudah sesuai dengan penjelasannya. Tanda tersebut juga bersifat menyesatkan jika tanda menjadi hal yang bersifat material oleh konsumen untuk

[175] *Ibid.,* Hlm. 82

memutuskan dalam suatu pembelian. Sebagai contoh, *Eco Clean* adalah suatu merek suatu deterjen yang limbahnya dapat mencemari lingkungan. Semestinya merek yang demikian dalam pendaftarannya ditolak karena membuat konsumen tertipu (*deceptive*) walaupun produsen tersebut sedang berupaya membangun *secondary meaning.*

c. *Geographically Deceptively Misdescriptive*

Merek yang dikenali berdasarkan lokasi geografis dan karena keputusan konsumen dalam memilih produk tersebut dipengaruhi oleh suatu hal yang mengindikasikan produk tersebut berasal (*A mark whose primary significance is a generally known geographic location, and the consumer's decision to buy the good is impacted by the belief that this indicates the product's origin*).[176] Merek yang sedemikian rupa sudah semestinya ditolak saat diajukan pendaftarannya.

Mengenai *likelihood of association* sendiri, ECJ membagi atas tiga kategori, yang terdiri atas:[177]

a. *Likelihood of direct confusion.*

Where the public confuses the sign and the mark in question (dimana konsumen mendapati kesulitan dalam membedakan tanda atau merek secara langsung).

b. *Likelihood of indirect confusion.*

Where the public makes a connection between the proprietor of the sign and that of the mark and confuses them (dimana masyarakat menghubungkan antara pemilik tanda dengan merek dan membingungkan mereka).

c. *Likelihood of indirect association in the strict sense.*

---

[176] https://www.quimbee.com/keyterms/primarily-geographically-deceptively-misdescriptive

[177] Karolina Jurkiewicz, *The Concept Of The Likelihood Of Confusion Under The Regulation On The Community Trade Mark - The Application By The Polish Community Trade Mark Court Of The Jurisprudence Of The Court Of Justice Of The European Union*. https://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=129562

Where the public considers the sign to be similar to the mark and the perceptiopn of the sign calls to mind the memory of the mark although the two marks are not confused (dimana masyarakat berpendapat bahwa tanda adalah sama dengan merek dan persepsi atas tanda tersebut dianggap sama sebagai suatu merek tertentu meskipun antara keduanya sudah terang berbeda).

Sementara menurut WIPO, *likelihood of confusion* terbagi atas beberapa faktor, yakni:[178]

The principal factors considered by the trademark examiner or attorney in determining whether there would be a likelihood of confusion are: ***(1) the similarity of the marks****; and* ***(2) the commercial relationship between the goods and/or services listed in the application.***

(Faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh pemeriksa merek atau pengacara dalam hal membedakan apakah dalam suatu merek menjadi *likelihood of confusion* adalah: **(1) kemiripan merek tersebut;** dan **(2) hubungan komersil antara barang dan/atau jasa dalam permohonan tersebut.**)

Kesalahan memang dimungkinkan terjadi pada masyarakat yang keliru mengenali suatu identitas produk barang atau jasa (*direct confusion*), tapi hal tersebut tidaklah mutlak kesalahan konsumen melainkan juga dapat ditimbulkan dari penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar (dalam hal ini yang dimaksud adalah SOKKA produksi Godean dengan MAS SOKKA produksi Kebumen yang telah terdaftar). Selain hal itu terdapat pula adanya resiko bahwa konsumen mempercayai bahwa produk yang relevan dengan barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama

[178] WIPO Module on Trademarks and Industrial Designs, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_2_learning_points.pdf

atau secara ekonomi berasal dari perusahaan terait dan hal itulah yang menimbulkan suatu kebingungan yang tidak langsung (*indirect confusion*). Walau demikian, kesan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) bukan alternatif dari persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*), tetapi merupakan unsur untuk mendefinisikan ruang lingkup persamaan yang membingungkan.[179]

Lebih lanjut jika suatu merek yang bersifat similar atau secara mendasar memiliki persamaan pada pokoknya sesuai dengan konsep *a likelihood of confusion,* maka kemudian dapat dianggap sebagai pelanggaran merek (*infringement*). Oleh karenanya, dianut suatu standar mengenai hal itu, yaitu:[180]

a. *Mark need not be identical* (suatu merek harus tidak memiliki suatu persamaan secara keseluruhan atau identik).
b. *Goods need not be competing* (barang atau jasa tersebut tidaklah harus bersaing).
c. *Need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan seluruh konsumen).

Terkait dengan hal yang telah disebutkan diatas, konsumen yang dimaksud dalam hal tersebut adalah:[181]

a. *An apreciable number, unspoken target in many courts 15%* (konsumen tersebut telah mencapai sejumlah 15% dari pangsa pasar suatu barang/jasa).
b. *Consumer of average or reasonably prudent that would more likely than not be confused as to source, sponsorship, affiliation, or connection* (konsumer dengan tingkat kejelian rata-rata atau setara, lebih tidak dibingungkan mengenai sumber/asal usul suatu produk).

[179] Rahmi Jened, *Op. Cit.*, Hlm. 183
[180] *Ibid.* Hlm. 185
[181] *Ibid*.

Patokan lain mengenai terwujudnya "persamaan pada pokoknya" adalah jika merek telah hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek terdaftar mirik pihak lain yang utamanya didasarkan pada:[182]

a. Persamaan bunyi
   Suatu persamaan pada pokoknya yang ditimbulkan karena adanya suatu persamaan bunyi.
b. Persamaan arti
   Suatu persamaan pada pokoknya yang ditimbulkan karena persamaan arti jika suatu merek tersebut dibaca atau disebutkan.
c. Persamaan tampilan
   Suatu persamaan pada pokoknya yang ditimbulkan karena memiliki tampilan yang mirip dengan merek yang telah terdaftar milik pihak lain.

Penggunaan merek SOKKA oleh pengrajin genteng di Kecamatan Godean tersebut sesungguhnya tidak memenuhi salah satu dari elemen dasar yang sebelumnya telah dipaparkan. Elemen dasar dimaksud diantaranya adalah tidak memiliki daya pembeda. Hal itu dikarenakan secara umum telah diketahui bahwa merek MAS SOKKA berasal dari wilayah Kebumen. Sehingga penggunaan tersebut menyebabkan persepsi yang membingungkan dalam masyarakat apakah berbeda atau memiliki kesamaan antara genteng merek SOKKA dari wilayah Kebumen dengan genteng merek SOKKA dari kecamatan Godean.

Kemudian, walaupun SOKKA yang diproduksi di Godean sendiri memiliki perbedaan penamaan seperti terdapat pada Gambar 02 sebelumnya, namun tetap sebagai suatu merek yang mirip (*similar*) terkait dengan suatu konsep bernama *a likelihood of confusion*. Hal

[182] *Ibid*. Hlm.181

terpenting yang menjadi faktor utama dalam doktrin tersebut adalah pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya akan menimbulkan suatu persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*) atau menibmulkan persamaan asosiasi (*likelihood of association*) antara suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa dengan milik pihak lainnya (terkait merek tersebut). Adapun juga merek SOKKA yang digunakan di Godean memenuhi prinsip "*nearly resembles"* yang telah sama secara bunyi, arti, dan tampilan.

Sehingga disimpulkan dengan demikian dapat menimbulkan potensi menyesatkan dan membingungkan pada konsumen karena konsumen sendiri tidak secara awam tidak memiliki kemampuan membedakan, yang oleh para konsumen tersebut dianggap bahwa merek tersebut (yang seolah-olah sama) dianggap sama pula sumber produksi dan sumber asal dengan barang milik orang lain yang dalam kasus ini adalah SOKKA yang bersumber dari genteng Godean dapat saja dianggap sama dengan genteng SOKKA yang bersumber dari Kebumen. Sehingga disimpulkan penggunaan merek SOKKA tersebut oleh pengrajin genteng Godean telah memenuhi persamaan pada pokoknya.

Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat potensi kerugian terutama dimungkinkan akan dialami oleh para pengrajin genteng di kawasan Godean tersebut yang tidak menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean atau menggabungkan diri kedalam Koperasi Sembada

Manunggal Sejahtera dan tetap secara sendiri-sendiri (non-anggota Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera) dan tetap menggunakan merek SOKKA sebagai merek genteng kerajinan mereka. Lebih lanjut, kerugian yang dimaksud dapat tercermin pada pelanggaran hukum baik, yang dapat diberi sanksi secara pidana serta selain itu terdapat potensi gugatan secara keperdataan jika pengrajin genteng non-anggota koperasi tetap menggunakan merek SOKKA pada hasil kerajinan mereka.

Sementara itu merek MAS SOKKA (Kebumen) telah secara sah terdaftar dan mendapat perlindungan hukum. Sementara disaat yang bersamaan pengrajin genteng yang berada di kecamatan Godean tetap ada sebagian yang memproduksi genteng dengan merek SOKKA. Adapun penggunaan merek SOKKA tersebut juga telah penulis paparkan sebelumnya tidak menggunakan lisensi kepada pemegang merek MAS SOKKA. Hal yang demikian dapat dilihat dari penjelasan WIPO sebagai berikut:[183]

> *"The problems start if this distinguishing function no longer works because the businesses for which the trademarks were originally used begin to overlap. Thus trademarks which had happily coexisted at one time may suddenly enter into a conflict. This is particular frustrating where both businesses use their identical trademarks in good faith - in other words, where both have a track record of real use of their respective brands, but because of business expansion start to trespass on each other's territories"*

[183] WIPO Magazine, Issue 6/2006, http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

> (Permasalahan timbul jika fungsi pembeda tidaklah lagi berfungsi dikarenakan bisnis yang menggunakan merek dagang tersebut mulai saling tumpang tindih (antara pihak satu dengan pihak lain). Merek dagang tersebut yang telah ada sebelumnya, dapat saja menimbulkan sengketa. Hal tersebut cukup membingungkan dikarenakan bisnis keduanya menggunakan merek dagang yang identik (karena sama-sama) didasarkan pada iktikad baik, yang mana keduanya memiliki rekam jejak dari penggunaan merek tersebut, juga disebabkan karena perkembangan usaha keduanya mulai menerobos wilayah bisnis satu dengan yang lain.)

Oleh karena tidak adanya izin atau lisensi untuk memproduksi genteng dengan merek SOKKA atau secara prinsip memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MAS SOKKA (Kebumen), maka sejumlah pengrajin di kawasan Godean yang masih menggunakan merek SOKKA tersebut berpotensi digugat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum. Adapun dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

> "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Adapun perbuatan melanggar hukum yang dimaksudkan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengrajin genteng SOKKA kecamatan Godean, dikarenakan telah melanggar hak subjektif orang lain diantaranya hak subjektif yang dimiliki oleh pemilik merek MAS SOKKA yang dilakukan dengan cara memproduksi (dengan tanpa suatu lisensi atau izin secara tertulis) genteng dengan merek yang sama pada pokoknya dengan merek MAS SOKKA, karenanya timbul suatu potensi adanya gugatan dengan ganti kerugian secara materiil maupun secara immateriil dan/atau disertai dengan penghentian semua perbuatan yang

berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, dasarnya adalah Pasal 83 ayat (1) UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

> Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai **persamaan pada pokoknya** atau keseluruhannya untuk barang/atau jasa yang sejenis berupa:
>
> a. **Gugatan ganti** dan/atau
> b. **Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.**

Lebih lanjut lagi, selain potensi gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Para pengrajin genteng yang masih menggunakan merek SOKKA atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan tanpa izin atau memperoleh lisensi dari pemilik merek MAS SOKKA (Kebumen), berpotensi pula dijerat dengan tuntutan Pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 101 ayat (2) UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

> Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai **persamaan pada pokoknya** dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sehingga penggunaan merek SOKKA untuk genteng produksi pengrajin Godean telah memenuhi unsur Pasal 101 ayat (2) tersebut, dikarenakan dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau

diperdagangkan (yakni MAS SOKKA). Sementara ancaman pidana secara maksimum adalah 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Secara singkat karena peliknya permasalahan yang diderita dan dilatarbelakangi adanya potensi pidana dan gugatan hukum sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya, secara bersama-sama dan dengan dorongan Disperindagkop Kabupaten Sleman asosiasi tersebut memutuskan untuk membuat suatu Merek Kolektif dengan nama Genteng Godean Sembada Manunggal Sejahtera ("Genteng Godean"). Proses tersebut diawali dengan beberapa upaya yang dilakukan. Diantaranya pada tanggal 20 September 2016 para pengrajin genteng di kawasan tersebut secara bersama-sama membentuk sebuah asosiasi bernama "Asosiasi Pengrajin Genteng Godean Sembada Manunggal" (yang memiliki anggota sebanyak total 532 anggota yang keanggotaannya tersebar dari Kecamatan Godean terdiri antara lain didalamnya Desa Sidorejo dengan 85 anggota pengrajin, Desa Sidoluhur dengan 147 anggota pengrajin dan Desa Sidoagung dengan 126 anggota pengrajin, Kecamatan Seyegan yang terdiri dari Desa Margodadi dengan 50 anggota pengrajin dan Desa Margoluwih dengan 171 anggota pengrajin, Kecamatan Moyudan yang beranggotakan Desa Sumbersari dengan 2 anggota pengrajin,

dan yang terakhir dari Kecamatan Minggir yang beranggotakan Desa Sendang Agung dengan anggota satu pengrajin[184]).

Selanjutnya sebagai prosedur lanjutan, Asosiasi Pengrajin Genteng Godean tersebut kemudian mendirikan suatu Koperasi yang bernama Koperasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera pada tanggal 4 Desember 2017 yang kemudian mendapat pengesahan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Surat Keputusan Nomor: 006734/BH/M.KUKM.2/I/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produksi Sembada Manunggal Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2018. Setelah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum, maka kemudian Koperasi tersebut dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana persyaratan dalam UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek Kolektif jika akan didaftarkan atau digunakan haruslah oleh beberapa orang atau badan hukum.

2. Proses Pendaftaran Merek Kolektif Genteng Godean sebagai Langkah untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.

Dari beberapa permasalahan yang penulis uraikan sebelumnya menimbulkan proses yang ditempuh oleh Koperasi tersebut guna mendapatkan perlindungan hukum. *Pertama,* Koperasi Genteng Sembada Manunggal Sejahtera mendaftarkan suatu Merek Kolektif. Untuk pendaftaran merek kolektif Genteng Godean sendiri, Koperasi

[184] *Ibid.*

Sembada Manunggal Sejahtera melakukan pendaftaran dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen KI) pada tanggal tanggal 21 Desember 2017 dengan NOMOR PERMOHONAN D002017068566. Untuk saat ini telah masuk pada tahap pengumuman sejak tanggal 22 Januari 2018 dengan NOMOR PENGUMUMAN BRM 1804A.[185] Selanjutnya merek kolektif Genteng Godean tersebut dikategorikan dalam Kelas Nice dalam Kode Kelas nomor 19 dalam kategori barang/jasa bahan bangunan (bukan dari logam), genteng, batu bata, terakota, tegel, roster.

Kedua, Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera juga melakukan penyusunan suatu buku panduan sebagai pedoman baku dalam hal untuk menjaga kualitas produksi secara massal yang wajib dipatuhi dan mengikat secara hukum kepada seluruh anggota Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera (sebagai ketentuan *Standar Operational Procedure*/SOP), yang disebut sebagai Buku Manual Penggunaan Merek Kolektif atau Panduan Penggunaan Merek Kolektif.

Dalam buku tersebut mengatur diantaranya mengenai Nama Merek Kolektif, Jenis Produk, Bahan Baku, Peralatan, Ciri dan Sifat Produk, Metode Produksi, Pengujian Produk Akhir, Kelembagaan dan Tata Kelola, Sistem Pengawasan, Kode Keterunutan, Pelabelan, dan Sanksi

[185] https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/ yang diakses pada Rabu, 4 Juli 2018

Pelanggaran. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) UU 20/2016, Buku Manual Penggunaan Merek kolektif tersebut dipahami sebagai ketentuan penggunaan merek sebagai merek kolektif.

Dalam Buku Manual Penggunaan Merek Kolektif tersebut, secara umum mengatur mengenai hal-hal yang telah disepakati oleh Koperasi Sembada Manunggal Sejahtara sebagai *Standar Operational Procedures*/SOP untuk menjaga kualitas produksi genteng yang dirincikan setidak-tidaknya sebagai berikut:[186]

1. Nama Merek Kolektif
   Mengenai Nama Merek Kolektif yang digunakan adalah gambar dengan tulisan Godean.

2. Jenis Produk
   Merek kolektif tersebut tidak hanya dapat digunakan pada produk genteng saja, melainkan juga dapat digunakan dalam produk batu bata, terakota, tegel, dan roster.

3. Bahan Baku
   Mengenai bahan baku, penulis menemukan diantaranya terdapat dua bahan baku yakni bahan baku pokok dan bahan baku penunjang.
   a. Bahan baku pokok
      Bahan baku pokok sebagaimana ditemukan oleh penulis dalam buku manual tersebut diantaranya tanah liat, pasir, air, dan minyak bacin.
   b. Bahan baku penunjang
      Bahan baku penunjang sebagaimana ditemukan oleh penulis dalam buku manual tersebut diantarnya kayu, sasap atau jerami atau merang.

4. Peralatan
   Peralatan yang digunakan sesuai dengan buku manual tersebut diantaranya:
   a. Mesin cetak

[186] Lihat *Buku Manual Penggunaan Merek Kolektif oleh Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera*, Sidorejo, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Gilingan
c. Tobong atau tungku pembakaran
d. Ancak atau alas genteng untuk dilakukan pengerasan
e. Rak-rak
f. Pisau finishing
g. Cangkul
h. Skop
i. Angkong
j. Ember
k. Geblokan atau pemukul

5. Ciri dan Sifat Produk
   b. Produk kerajinan anggota koperasi tersebut yang berupa genteng harus memenuhi ciri-ciri sebagai:
      1) Permukaan rata.
      2) Bentuk rapi.
      3) Ukuran konsisten.
      4) Warna cenderung krem, perpaduan krem keputih-putihan atau krem kehitam-hitaman.

   c. Produk kerajinan anggota koperasi tersebut yang berupa batu bata harus memenuhi ciri-ciri sebagai:
      1) Ketebalan bata seperempat panjang bata.
      2) Warna cenderng krem, perpaduan krem keputih-putihan atau krem kehitam-hitaman.
      3) Lebih kuat.

   d. Produk kerajinan anggota koperasi tersebut yang berupa terakota harus memenuhi ciri-ciri sebagai:
      1) Warna cenderung krem, perpaduan krem keputih-putihan atau krem kehitam-hitaman.
      2) Lebih kuat.

   e. Produk kerajinan anggota koperasi tersebut yang berupa tegel harus memenuhi ciri-ciri sebagai:
      1) Warna cenderng krem, perpaduan krem keputih-putihan atau krem kehitam-hitaman.
      2) Lebih kuat.

   f. Produk kerajinan anggota koperasi tersebut yang berupa roster harus memenuhi ciri-ciri sebagai:
      1) Warna cenderng krem, perpaduan krem keputih-putihan atau krem kehitam-hitaman.
      2) Lebih kuat.

6. Metode Produksi

Metode produksi yang digunakan untuk menghasilkan kerajinan tanah liat berupa genteng, batu bata, terakota, tegel, dan roster dibuat dengan metode yang terbagi atas Pengambilan Bahan Baku, Pencampuran Bahan Baku, Penghalusan Bahan Baku, Pencetakan Bahan Baku, Pengeringan/Penjemuran Produk Kerajinan Tanah Liat, Pembakaran Produk Tanah Liat, Pendinginan Produk Kerajinan Tanah Liat, dan Pembongkaran Produk Kerajinan Tanah Liat.

7. Pengujian Produk Akhir
   Pengujian produk kerajinan tanah liat oleh koperasi tersebut dilakukan oleh yang disebut sebagai tim khusus. Secara umum tim tersebut menguji kualitas dari produk akhir tersebut.

8. Kelembagaan dan Tata Kelola
   Keanggotaan Merek Kolektif Genteng Godean diakomodir oleh Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera yang dalam buku manual tersebut menyatakan bahwa setiap anggota yang terdaftar menjadi anggota akan diberikan kartu keanggotaan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun yang kemudian setelah itu akan dilakukan evaluasi keanggotaan melalui prosedur Rapat Umum Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera.

9. Sistem Pengawasan
   Sistem pengawasan terhadap produksi oleh anggota koperasi dilakukan secara Internal dan Eksternal. Internal dilakukan diantaranya oleh Koperasi Manunggal Sejahtera. Sedangkan untuk Eksternal dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Lembaga Standarisasi dan Pemerintah Pusat.

10. Kode Keterunutan
    Kode keterunutan diatur sebagaimana SMS-XX-YYY. SMS adalah kode komunitas dengan kepanjangan Sembada Manunggal Sejahtera, XX adalah kode wilayah sentra, dan YYY adalah kode produsen.

11. Pelabelan
    Pelabelan dilakukan dengan Pemberian Tanda Merek Kolektif, Pembungkusan dan Paket Produk, dan melalui Penjualan Produk.

12. Sanksi Pelanggaran
    Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap buku manual penggunaan merek kolektif tersebut, anggota koperasi yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana:

a. Teguran.
b. Pelarangan penggunaan logo Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera.
c. Pemberhentian sebagai anggota Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera.

(Gambar 2: Merek Kolektif Genteng Godean)

Dari aturan yang ada dalam Buku Manual Penggunaan Merek Kolektif sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, ditemui beberapa ketentuan didalamnya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) UU No. 20/2016. Dalam pasal tersebut ketentuan mengenai Buku Manual Penggunaan Merek Kolektif setidaknya harus memuat beberapa hal yakni *pertama*, sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan, *kedua*, pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif dan *ketiga,* sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

Buku Manual Penggunaan Merek Kolektif tersebut wajib untuk ditaati oleh seluruh anggota pengrajin genteng yang telah bergabung dalam Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera dan jika telah bergabung dan menaati aturan tersebut, secara hukum menimbulkan

hak dan kewajiban untuk dapat menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean.

B. Potensi Keuntungan dan Kerugian bagi Pengrajin Genteng di Kecamatan Godean jika Menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean.

1. Potensi Keuntungan bagi Pengrajin Genteng di Kecamatan Godean jika Menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean.

Jika ditelaah lebih lanjut, potensi keuntungan pengrajin genteng di Kecamatan Godean jika menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean diantaranya adalah:[187]

a. Perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap pihak ketiga.
b. Bebas dari resiko permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat penggunaan merek genteng yang memiliki persamaan atau persamaan pada pokoknya dengan merek lain (dalam hal ini yang beberapa diantaranya menggunakan merek SOKKA. Bebas dari gugatan ganti kerugian ataupun pemidanaan berupa penjara dan/atau sanksi denda).
c. Memulai kembali merek Genteng Godean di kalangan konsumen dan meningkatkan citra terhadap produk genteng asal Kecamatan Godean yang sudah ada dengan menggunakan nama atau merek bersama.

[187] Wawancara dengan Sukiman, Ketua Koperasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera Kecamatan Godean Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 26 Juni 2018.

d. Dapat melakukan pemasaran produk kerajinannya secara kolektif atau bersama sama sampai kepada tingkat konsumen melalui wadah Koperasi dan lebih menguntungkan pengrajin, sehingga mampu meningkatkan iklim persaingan dengan Pedagang Genteng dengan modal yang besar di Kecamatan Godean.

e. Dapat mengurangi biaya pemasaran dikarenakan reputasi dan kualitas dijaga ketat secara bersama-sama sesuai dengan Buku Pedoman Merek Kolektif.

f. Mampu memiliki daya tawar kepada pihak yang menyediakan bahan baku berupa tanah liat, dikarenakan memiliki suatu ikatan kerjasama antara satu pengrajin dengan yang lain yang diwujudkan dalam bentuk Koperasi. Sehingga dimungkinkan memiliki kemampuan dalam menekan harga beli bahan baku genteng yang berupa tanah liat.

2. Potensi Kerugian bagi Pengrajin Genteng di Kecamatan Godean jika Menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean.

Jika ditelaah lebih lanjut, potensi keuntungan pengrajin genteng di Kecamatan Godean jika menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean diantaranya adalah:[188]

a. Tata pengelolaan penggunaan Merek Kolektif Genteng Godean yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dikarenakan

[188] Wawancara dengan Sukiman, Ketua Koperasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera Kecamatan Godean Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 26 Juni 2018.

belum atau tidak siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) diantara pengrajin genteng di Kecamatan Godean.

b. Kualitas produksi Genteng Godean antara satu pengrajin dengan yang lain belum dipastikan memiliki kualitas yang sama dan sepadan. Hal tersebut dikarenakan karena banyaknya pengrajin yang tergabung dalam Koperasi tersebut menyebabkan terdapat potensi kurangnya pengawasan yang berimplikasi pada kualitas genteng yang tidak merata.

c. Dalam kaitannya dengan pemasaran, pengrajin yang tergabung dalam Koperasi tersebut belum secara keseluruhan patuh pada penggunaan Merek Kolektif Genteng Godean. Hal itu dikarenakan karena pengrajin tersebut sebelumnya telah memiliki pelanggan masing-masing dan memasarkan secara sendiri-sendiri. Sehingga terdapat kesulitan jika kemudian memasarkan genteng dengan mekanisme pemasaran yang berbeda, utamanya dikarenakan karena adanya persaingan antara satu pengrajin dengan yang lain.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Reputasi yang tidak lagi baik di masyarakat menyebabkan turunnya pendapatan dari para pengrajin genteng di wilayah Godean. Disamping itu para pengrajin yang dahulunya menggunakan merek lama (yang kebanyakan menggunakan merek SOKKA) juga memiliki resiko kerugian yang dapat sewaktu-waktu terjadi seperti halnya karena pemidanaan (Pasal 101 UU No. 20/2016)karena telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dan juga dimungkinkan terkena gugatan ganti kerugian sebagaimana Pasal 83 UU No. 20/2016.

   Hal tersebut kemudian yang melatarbelakangi timbulnya kesadaran bersama pengrajin genteng dari kecamatan Godean yang secara bersama/kolektif pada mulanya membentuk Asosiasi Pengrajin Genteng Sembada Manunggal Sejahtera. Asosiasi tersebut menyadari akan pentingnya upaya kolektif untuk menyelamatkan reputasi dan menjaga kualitas dari genteng produksi pengrajin dari kecamatan Godean.

   Pada kemudian hari asosiasi tersebut mendirikan Koperasi Pengrajin Genteng Godean, dengan nama Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera pada akhir tahun 2017. Dari koperasi tersebut dilakukanlah beberapa upaya yang diantaranya adalah dengan menciptakan suatu Merek Kolektif baru yang memiliki suatu standar produksi atau secara

umum dikenal sebagai *Standard Operating Procedure/*SOP. Merek dimaksud adalah merek yang berbentuk merek kolektif (yang didaftarkan), yang dalam penggunannya tidak dapat dilakukan suatu lisensi oleh pihak yang ingin menggunakan, namun dapat dilakukan jika bergabung dalam koperasi tersebut dan kemudian mematuhi Buku Penggunaan Merek Kolektif sebagai SOP penggunaan merek kolektif Genteng Godean.

Upaya diatas adalah suatu bentuk prosedur yang dilakukan untuk menjaga reputasi dan kualitas dari genteng produksi kecamatan Godean. Sehingga jika dilihat secara jangka waktu yang panjang, reputasi produk genteng produksi kecamatan Godean akan kembali terangkat dengan sendirinya. Sehingga juga dapat menyejahterakan kembali para pengrajin genteng Godean, yang utamanya telah tergabung dalam koperasi tersebut. tentunya hal yang demikian juga telah sesuai dengan tujuan dari adanya koperasi.

Sementara itu terdapat potensi keuntungan yang dimungkinkan diperoleh jika menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean yang diantaranya adalah, Pertama, perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap pihak ketiga.

Kedua, bebas dari resiko permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat penggunaan merek genteng yang memiliki persamaan atau persamaan pada pokoknya dengan merek lain (dalam hal ini yang beberapa diantaranya menggunakan merek SOKKA. Bebas dari

gugatan ganti kerugian ataupun pemidanaan berupa penjara dan/atau sanksi denda).

Ketiga, memulai kembali merek Genteng Godean di kalangan konsumen dan meningkatkan citra terhadap produk genteng asal Kecamatan Godean yang sudah ada dengan menggunakan nama atau merek bersama.

Keempat, dapat melakukan pemasaran produk kerajinannya secara kolektif atau bersama sama sampai kepada tingkat konsumen melalui wadah Koperasi dan lebih menguntungkan pengrajin, sehingga mampu meningkatkan iklim persaingan dengan Pedagang Genteng dengan modal yang besar di Kecamatan Godean.

Kelima, dapat mengurangi biaya pemasaran dikarenakan reputasi dan kualitas dijaga ketat secara bersama-sama sesuai dengan Buku Pedoman Merek Kolektif.

Keenam, mampu memiliki daya tawar kepada pihak yang menyediakan bahan baku berupa tanah liat, dikarenakan memiliki suatu ikatan kerjasama antara satu pengrajin dengan yang lain yang diwujudkan dalam bentuk Koperasi. Sehingga dimungkinkan memiliki kemampuan dalam menekan harga beli bahan baku genteng yang berupa tanah liat.

Sementara mengenai kerugian karena penggunaan Merek Kolektif Genteng Godean diantaranya *Pertama*, Tata pengelolaan penggunaan Merek Kolektif Genteng Godean yang belum sepenuhnya dapat

diimplementasikan dikarenakan belum atau tidak siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) diantara pengrajin genteng di Kecamatan Godean. *Kedua*, Kualitas produksi Genteng Godean antara satu pengrajin dengan yang lain belum dipastikan memiliki kualitas yang sama dan sepadan. Hal tersebut dikarenakan karena banyaknya pengrajin yang tergabung dalam Koperasi tersebut menyebabkan terdapat potensi kurangnya pengawasan yang berimplikasi pada kualitas genteng yang tidak merata. *Ketiga*, Dalam kaitannya dengan pemasaran, pengrajin yang tergabung dalam Koperasi tersebut belum secara keseluruhan patuh pada penggunaan Merek Kolektif Genteng Godean. Hal itu dikarenakan karena pengrajin tersebut sebelumnya telah memiliki pelanggan masing-masing dan memasarkan secara sendiri-sendiri. Sehingga terdapat kesulitan jika kemudian memasarkan genteng dengan mekanisme pemasaran yang berbeda, utamanya dikarenakan karena adanya persaingan antara satu pengrajin dengan yang lain.

B. Saran

1. Penulis menyarankan untuk para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang penulis paparkan (utamanya aparatur daerah terkait) gencar melakukan sosialisasi terkait Merek Kolektif Genteng Godean agar semakin diketahui keberadaan dan manfaatnya secara jangka panjang bagi pengrajin genteng di Kecamatan Godean yang

belum tergabung dalam keanggotaan koperasi Sembada Manunggal Sejahtera.

Selain sosialisasi kepada pengrajin, selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang genteng di kecamatan Godean yang masih menjual merek selain Genteng Godean. Sosialisasi dimaksud dapat berupa sosialisasi yang menjelaskan keuntungan jika menjual genteng dengan merek Genteng Godean . Yang bertujuan akhir untuk memberi pemahaman kepada para pedagang genteng di kecamatan Godean agar hanya menjual genteng dengan merek Genteng Godean. Sehingga secara perlahan terbentuk sinergi antara pengrajin yang tergabung dalam Koperasi dengan pedagang genteng dapat menguntungkan keduabelah pihak dan mengembalikan reputasi Genteng Godean.

Adapun selain sosialisasi, kepada aparatur daerah, penulis menyarankan agar dapat dibuat suatu himbauan atau dapat pula suatu aturan/*beleid* di tingkat daerah yang mewajibkan pengrajin genteng kecamatan Godean yang belum bergabung (belum menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean), untuk bergabung kedalam Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera dan menggunakan Merek Kolektif Genteng Godean.

Sebagai tambahan di sisi lain, kepada aparatur daerah agar mengusut dan melakukan tindakan tegas atas tindakan pungutan liar yang disinyalir marak terjadi di kecamatan Godean. Pungutan liar tersebut dapat merugikan pengrajin genteng dibawah keanggotaan koperasi

karena pungutan liar tersebut terjadi pada ranah pemasok bahan baku genteng yakni tanah liat, yang secara langsung membuat Harga Pokok Produksi (HPP) genteng menjadi naik dan tidak dapat bersaing dari wilayah lain jika dilihat dari segi harga.

2. Penulis menyarankan dalam hal ini kepada aparatur daerah dan Koperasi Sembada Manunggal Sejahtera agar dalam sosialisasi tidak hanya mengajak atau mempengaruhi pengrajin yang belum tergabung untuk bergabung dalam koperasi dengan pendekatan secara ekonomis saja, melainkan juga memberikan pemahaman akan potensi resiko kerugian dari segi hukum ditinjau dari segi keperdataan dan/atau pidana sebagaimana penulis telah paparkan sebelumnya.