

**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK
SIMBOL NEGARA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

MUSTIKA PRABANINGRUM KUSUMAWATI, SH

No. Pokok Mahasiswa : 13912076

BKU : Bisnis

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015**



IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK SIMBOL NEGARA DI INDONESIA

Oleh:

Nama Mhs : **Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H.**
No. Pokok Mhs : **13912076**
BKU : **BISNIS**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing I

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 12 Februari 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK
SIMBOL NEGARA DI INDONESIA**

Oleh:

Nama Mhs : **Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H.**
No. Pokok Mhs : **13912076**
BKU : **BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 27 Februari 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Anggota Penguji

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Anggota Penguji

Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO

*“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui”
(Q.S Al-‘Alaq 1-5).*

*“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisinya. Barang siapa melambat-lambat dalam amalnya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya”.
(H.R. Muslim dalam Shahih-nya).*

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Al-Baqarah: 153)

“Kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menyerah dan jangan pernah berkata, “saya tidak bisa”. Tapi katakanlah, “saya pasti dan harus bisa” karena Allah akan membantu siapapun yang ingin berusaha meraih apa yang diinginkan”.

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”.

(Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil & sederhana ini ku persembahkan kepada :

*ALLAH S.W.T Yang Maha Pengasih Maha Penyayang
Raja Umat Manusia*

*Muhammad S.A.W.
utusan ALLAH dan junjungan kita semua*

*Ayahanda tercinta H. Sugiman., SH,
Doa, kesabaran dan dukungan menjadi kekuatan untuk ku*

*Ibunda Hj. Dra. Sri Widati
Doa, air mata, air susu dan keringatnya ada melekat di dalam tubuh ini*

*Adikku Andhika Probokusumo Wicaksono
Adik yang sangat ku sayangi*

Seluruh sahabat dan teman-teman ku atas dukungannya selama ini

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya, Mustika Prabaningrum Kusumawati, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Penulis,

Mustika Prabaningrum Kusumawati

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur hanya penulis panjatkan teruntuk Allah SWT, dzat satu – satunya yang patut dipuji atas segala rahmat serta karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu, ide dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK SIMBOL NEGARA DI INDONESIA”**.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata- mata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan derajat Strata-2 Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia, namun dalam perjalanan ini penulis mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa Allah Sang *Khaliq* tidak pernah tidur dan Allah selalu menjaga hamba-Nya dengan memberi kesulitan dan kemudahan. Kesulitan agar kita selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar kita selalu bersyukur, sehingga hamba-Nya selalu mendekatkan diri pada penciptanya.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Ketika melihat kembali lembaran-lembaran yang terdiri dari 4 (empat) bab ini, maka selalu ada keinginan untuk memperbaiki serta merevisinya. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik.

Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang sangat luar biasa, sehingga karya ini dapat terselesaikan sesuai target dan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu ucapan dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo., M.Sc, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, Dekan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Budi Agus Riswandi, S.H.,MHum selaku dosen pembimbing penulis sejak penulis menyelesaikan skripsi hingga saat ini penulis selesai menyusun tesis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.
4. Seluruh dosen di lingkungan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan memberi dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya kepada penulis.
5. Ayahanda H. Sugiman, SH dan Ibunda Hj. Dra. Sri Widati yang tidak pernah lupa mendoakan ananda dalam setiap sujud dan langkah serta ibadahnya. Terimakasih atas semua kasih sayang serta dukungannya selama ini, yang selalu menenangkan hati ananda ketika ananda berada dalam keadaan terpuruk sekalipun. Terimakasih papa dan mama selalu menjadi motivasi terbesar dalam kehidupan ananda. Ananda paham bahwa karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasihsayang dan pengorbanan yang telah papa dan

mama berikan selama ini, namun ini salah satu cara sederhana yang bisa ananda berikan untuk membanggakan papa dan mama.

6. Adikku tersayang Andhika Probokusumo Wicaksono terima kasih atas dukungan, semangat, kasih sayangnya selama ini.
7. Seluruh keluarga besar ku yang telah memberikan dukungan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, kesabaran, bantuan serta doanya yang selalu senantiasa memperlancar langkah penulis selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Pimpinan LKBH FH UII (Bapak Zairin SH., MSi) serta mantan Pimpinan LKBH FH UII yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor III UII (Bapak Dr. Abd. Jamil, SH.,MH) atas kepemimpinan dan kelonggaran waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat ku sejak zaman perjuangan ketika masih menjadi Pembela Umum hingga sekarang telah menjadi staf di LKBH FH UII, Asasiputih SH (calon MH), Niken Wahyuning Retno Mumpuni SH (calon MH), Anggita Sukma Debty (calon MKn) atas bantuan, semangat, keceriaan, suka duka, kasih sayang dan dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar LKBH FH UII baik Advokat, Staf dan Pembela Umum. Mbak Kiky, Mas Irun, Mas Rizky, Mb Lely, Mas Agung, Mb Titin, Mbak Wulan, Pak Agus, Pak Joko, Pak Supri, Pampam, Bustan, Rere, Belle, Aldy, Ockhy, Veni, Cahya, Rio, Hambyah, Ina, Dita, Winni, Kiky, Aggi, dan

Alfin (sengaja Bu SPPU absen satu-satu sebagai bukti Bu SPPU hafal semua penduduk dan anak-anaknya hahaha). Dan khususnya kepada bagian sekretariat yang telah memberikan fasilitas *wifi*, tinta serta kertas gratis ketika penulis melakukan revisi dadakan dari dosen pembimbing di kantor sebelah.

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Magister Hukum angkatan 2013 yang sudah seperti keluarga baru untuk ku yang tidak dapat ku sebutkan satu per satu. Kebersamaan yang singkat namun sangat berkesan, terimakasih kawan-kawan MH-31. Sukses selalu untuk kalian semua.
12. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka. *Allahumma Amien Yaa Rabb.*

Dalam penyusunan tesis ini penulis sebagai manusia biasa merupakan tempat lupa dan salah oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terimakasih penulis, semoga tesis yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. *Allahumma Amien Yaa Rabb.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2015
Penulis,

Mustika Prabaningrum Kusumawati, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II Iktikad Baik Dan Konsep Hukum Pendaftaran Merek Serta Perbandingannya	22
A. Iktikad Baik Pada Umumnya Dan Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek	22
1. Iktikad Baik Pada Umumnya	22

2. Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek	25
B. Pengertian dan Fungsi Merek.....	28
C. Konvensi Internasional di Bidang Merek	34
1. Konvensi Paris	34
2. Perjanjian Madrid	35
3. <i>TRIPs-WTO</i>	36
D. Justifikasi Perlindungan Merek.....	37
E. Prosedur Pendaftaran Merek	46
F. Alasan-Alasan Penerimaan dan Penolakan Merek	57
G. Penyelesaian Sengketa	63
H. Perbandingan Hukum Merek di Indonesia, Malaysia dan Australia terkait Pendaftaran yang Ditolak dan Pendaftaran yang Tidak Diterima	69
1. Hukum Merek di Indonesia	69
2. Hukum Merek di Malaysia	72
3. Hukum Merek di Australia	75
 BAB III Pendaftaran Merek Simbol Negara Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Iktikad Tidak Baik dan Konsekuensi Hukum Apabila Simbol Negara Menjadi Merek Terdaftar	 83
A. Posisi Kasus Berdasarkan Putusan No.66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst dan Putusan No.582K/Pdt.Sus-Haki/2013	83
B. Analisis Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Simbol Negara	93

C. Konsekuensi Hukum Simbol Negara Menjadi Merek Terdaftar	102
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

ABSTRAK

IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK SIMBOL NEGARA DI INDONESIA

Pendaftaran merek merupakan salah satu upaya dalam rangka pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek. Perlindungan hukum bagi pemilik merek ini dapat menghindarkan terjadinya suatu peniruan atau penjiplakan terhadap merek yang telah ada sebelumnya. Dalam prakteknya, tidak disadari bahwa merek yang digunakan oleh pemilik merek ternyata sama dengan lambang atau simbol dari suatu negara. Oleh sebab itu muncullah suatu permasalahan hukum yaitu apakah pendaftaran merek simbol negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan iktikad tidak baik ? dan bagaimanakah konsekuensi hukum apabila simbol negara menjadi merek terdaftar ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian tersebut terjawab sebagai berikut : Pendaftaran merek dengan menggunakan simbol negara dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan iktikad tidak baik karena melanggar ketentuan Article 6 ter Paris Convention yang mensyaratkan adanya larangan penggunaan simbol lambang negara sesama anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota WTO (World Trade Organization) atau TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan juga melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga konsekuensi hukum yang terjadi apabila simbol negara menjadi merek terdaftar yaitu merek terdaftar tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : Iktikad Tidak Baik, Merek, dan Simbol Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti ini, persaingan antar pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya terkait produk yang di hasilkan sangat ketat. Semakin menjamurnya pelaku usaha ini tidak hanya terjadi terhadap produk yang berbeda antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya saja, akan tetapi terhadap satu produk pun dapat mengakibatkan munculnya pelaku usaha yang jumlahnya berkali-kali lipat. Terhadap kejadian semacam ini, dunia persaingan antar pelaku usaha menuntut adanya suatu inovasi terhadap produk yang dihasilkan agar memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi dibanding produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lainnya.

Salah satu upaya yang dapat dikatakan memiliki nilai jual dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yaitu faktor merek. Faktor ini tidak mengesampingkan faktor mutu dari suatu produk tersebut, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu merek pada produk akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi nilai jualnya.

Merek suatu barang yang beredar di masyarakat berkembang sedemikian pesatnya diiringi dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin global. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹ Merek dapat diartikan pula sebagai sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran.²

Fungsi dan tujuan yang utama dari suatu merek adalah untuk membedakan atau mengenalkan sesuatu kepada masyarakat atau pihak-pihak lain. Dalam praktiknya, setiap orang berhak dan bebas untuk menciptakan suatu hasil karya yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu pengakuan melalui pencantuman merek tersebut dalam hasil karyanya. Selain itu, fungsi merek dapat pula dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produknya. Tinjauan dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangnya guna mencari dan memperluas pasar. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi merek dapat berfungsi sebagai jaminan nilai atau kualitas dari produk yang bersangkutan.³

¹ Ahmadi Miru, *Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7

² Tim Lindset, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 131

³ Suyud Margono dan Longginus H, *Pembaharuan Hukum Merek*, Inti Ilmu, Jakarta, 2002, hlm. 28

Melalui merek produk barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk tersebut original.⁴ Jika dilihat lebih jauh, munculnya beberapa peniruan dalam karya intelektual dikarenakan dalam karya intelektual terdapat potensi ekonomi dan potensi pemanfaatan sehingga berpotensi untuk terjadi peniruan.⁵

Perlindungan terhadap merek diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan yaitu sebanyak tiga kali. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 No 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) dan selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Lama kemudian setelah itu dilakukan penyempurnaan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini yang hingga saat ini masih dijadikan payung hukum atas merek.

Bentuk perlindungan terhadap merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu dengan melakukan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral HKI. Pendaftaran merek di sini merupakan suatu bentuk syarat substantif yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

⁴ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 329

⁵ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004 hlm. 6

Ketentuan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; (b) tidak memiliki daya pembeda; (c) telah menjadi milik umum; atau (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pendaftaran merek merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada si pemilik merek agar produknya mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan dilakukannya pendaftaran atas merek maka perlindungan hukum dapat memberikan suatu kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan hukum ini, tujuan lainnya yang ingin dicapai adalah untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan dari pihak lain yang memiliki iktikad

tidak baik yang dapat merugikan bahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap adanya suatu perbuatan melawan hukum di sini, maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum ini dapat dikenai sanksi yang sesuai atas perbuatannya tersebut.

Dalam prakteknya, pendaftaran merek sangatlah ironis sebab memang tidak dapat dipungkiri bahwa sangat banyak sekali orang atau sekelompok orang yang telah berhasil menciptakan suatu karya tertentu yang dapat dikatakan karya itu sangat berguna tidak saja bagi diri pribadi si pencipta tetapi juga sangat bermanfaat bagi orang banyak namun dari si pencipta karya tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan mereknya. Di lain sisi, ada pihak-pihak yang secara sadar hukum mendaftarkan merek atas hasil karyanya akan tetapi pencantuman mereknya tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan merek dengan simbol tertentu dimana simbol tersebut adalah simbol dari suatu negara. Penggunaan simbol tertentu (dalam hal ini adalah simbol negara) pada suatu merek harus ditelusuri lebih dalam lagi terkait dengan iktikad awal si pelaku usaha yang menggunakan simbol tersebut pada merek produknya. Hal ini menjadi sangat penting terkait dengan apakah sebenarnya si pelaku usaha memang beriktikad baik atau justru beriktikad tidak baik serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat pencantuman simbol negara pada suatu merek terdaftar.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak eksklusif atau monopoli yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang memberikan peluang kepadanya untuk menikmati pengembalian investasi yang telah dikeluarkan dalam pembuatan hak intelektual tersebut.⁶ Ini menunjukkan bahwa adanya suatu penghargaan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang berhasil menciptakan suatu karya tertentu dimana atas hasil karyanya diberikan hak untuk menikmati kembali hasil dari apa yang telah ia ciptakan, salah satunya dengan pemberian merek yang tentu saja merek tersebut harus didaftarkan.

Kasus menarik terkait dengan penggunaan simbol negara dalam pendaftaran merek di Indonesia adalah kasus merek Cap Kaki Tiga dimana terdapat seorang warga negara Inggris yang bernama Russel Vince mengajukan gugatan pembatalan 37 Sertifikat Merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd. (sebuah perusahaan berbadan hukum Singapura) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan pembatalan terhadap 37 Sertifikat Merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd. ini didasarkan pada beberapa aspek kemiripan logo merek Cap Kaki Tiga dengan lambang atau emblem atau simbol *Isle Of Man*. Selain diklaim mirip dengan lambang atau emblem atau simbol *Isle Of Man*, logo merek Cap Kaki Tiga ini juga digunakan pada mata uang *Isle Of Man*, yang mana *Isle Of Man* telah berdiri jauh sebelum Russel Vince mendaftarkan gugatannya di Direktorat

⁶ *Ibid*

Jenderal HKI. Gugatan yang diajukan oleh Russel Vince ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kasus gugatan pembatalan 37 Sertifikat Merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd. ini telah diperiksa di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam memeriksa perkara gugatan pembatalan merek ini pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa *seluruh Merek Dagang Cap Kaki Tiga atas nama Tergugat (Wen Ken Drug Co., Ltd.) menyerupai atau merupakan tiruan dari Lambang/Symbol/Emblem/Mata Uang Isle Of Man*. Dalam amar berikutnya menyatakan bahwa *membatalkan atau setidaknya menyatakan batal seluruh Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga atas nama Tergugat (Wen Ken Drug Co., Ltd) dan mencoretnya dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya atas 37 Sertifikat-Sertifikat Merek tersebut*. Dan terhadap putusan tersebut, majelis hakim pemeriksa perkara juga menjatuhkan amar yang memerintahkan Direktorat Jenderal HKI (dalam hal ini bertindak sebagai Turut Tergugat) untuk mencoret pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI dengan segala akibat hukumnya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku atas 37 Sertifikat-Sertifikat Merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd.

Wen Ken Drug Co., Ltd mengajukan kasasi terhadap putusan nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst namun hakim majelis pemeriksa perkara menjatuhkan amar menolak kasasi tersebut melalui putusan perkara nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dengan tetap mendasarkan putusan kasasi pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dasar penolakan kasasi yang diajukan oleh Wen Ken Drug Co., Ltd adalah pertimbangan hakim majelis pemeriksa perkara yang menyatakan bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) tidak salah menerapkan hukum, Direktorat Jenderal HKI seharusnya menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh Wen Ken Drug Co., Ltd atau sekalipun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap lambang/symbol sesuatu negara *i.c* Negara *Isle Of Man* maka Direktorat Merek harus menolak dan tidak mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, terdapat beberapa aspek yang terkait erat dengan kasus antara Russel Vince (yang pada tingkat pertama bertindak sebagai Penggugat) dengan Wen Ken Drug Co., Ltd (yang pada tingkat pertama bertindak sebagai Tergugat) yaitu :

- 1) Sisi pendaftar;
- 2) Sisi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- 3) Sisi penggugat

B. Rumusan Masalah

Penggunaan suatu simbol terutama simbol negara tidak dapat digunakan secara asal-asalan karena dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan iktikad tidak baik. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendaftaran merek simbol negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan iktikad tidak baik ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum apabila simbol negara menjadi merek terdaftar ?

C. Tujuan Penelitian

Penggunaan suatu simbol negara dalam sebuah merek dapat memberikan beberapa manfaat yangs angat besar bagi pemilik merek dan bagi negara yang simbol negaranya digunakan dalam sebuah merek tertentu. Schingga dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pendaftaran merek simbol negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan iktikad tidak baik atau tidak
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsekuensi hukum apabila simbol negara menjadi merek terdaftar.

D. Telaah Pustaka

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk produk sejenis, yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷ Merek dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.⁸ Selain itu, merek akan memiliki beberapa fungsi berdasarkan tinjauan arti kata merek beserta objek yang dilindunginya antara lain⁹ :

1. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis;
2. Merek akan menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya yang menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut waktu diperdagangkan;
3. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan;

⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm. 322

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual – Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 170-171

4. Merek sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan;
5. Merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen;
6. Merek dapat merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Sistem pemberian hak merek digolongkan menjadi 2 (dua) sistem yaitu :

1. Sistem deklaratif / *first to use principle*

Sistem ini memiliki arti bahwa pendaftar bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *rechtvermoeden*¹⁰. Kelemahan sistem ini adalah kurang adanya kepastian bagi penegakan hukum untuk menentukan siapa yang memiliki "*prior right*" atau hak utama atas suatu merek¹¹

2. Sistem konstitutif / *first to file principle*

Dalam sistem konstitutif dengan doktrinnya "*prior in filling*", yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dan dikenal

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 185

¹¹ M Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 329

pula dengan asas "*presumption of ownership*".¹² Sistem konstitutif mengandung arti :¹³

- a. Hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak eksklusif atas merek
- b. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum
- c. Sistem konstitutif ditegakkan di atas "*prior in tempora, mellior in jure*", siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga "*the first to file principle*"
- d. Dengan demikian sistem konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan atau *compulsory to register*

Aturan tentang HKI di Indonesia menggunakan sistem konstitutif, yang dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan.¹⁴

Penggunaan sistem konstitutif akan memberikan perlindungan bagi merek-merek barang dan jasa yang telah terdaftar. Dengan menggunakan sistem ini maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan

¹² Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, Op.Cit, hlm. 186

¹³ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 69

¹⁴ Pasal 3 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek

akan dilindungi, apabila merek tersebut tidak didaftarkan maka atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal HKI.¹⁵

Sistem konstitutif memberikan batasan-batasan bahwa tidak semua merek dapat begitu saja didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI. Merek-merek yang tidak dapat didaftarkan begitu saja ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Disamping ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengatur ketentuan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini yaitu :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadikan milik umum;
4. Merupakan keterangan atau perkataan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya..

Mekanisme permohonan pendaftaran merek itu sendiri diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op. Cit.* hlm. 187

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan¹⁶ :
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat merek
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

¹⁶ Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek

Direktorat Jenderal adalah suatu badan yang berwenang dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap segala perlengkapan persyaratan pendaftaran merek yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dari Pasal 7 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu persyaratan administratif terkait dengan syarat dan tata cara permohonan. Persyaratan administratif yang dimaksud tentang syarat dan tata cara permohonan mengacu pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketika persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi maka pemohon akan diberikan tanggal penerimaan yang dikenal dengan *filling date*, yang dicatat oleh Direktorat Jenderal. *Filling Date* tersebut merupakan tanggal dimulainya perhitungan jangka waktu perlindungan atas merek terdaftar apabila permohonan pendaftaran merek diterima.¹⁷

Seseorang atau seorang pelaku usaha dapat dinyatakan telah menggunakan sebuah merek atas produknya apabila pelaku usaha telah menjual barang-barang yang menggunakan merek bersangkutan. Pemakai merek dianggap telah berlangsung apabila pemilik merek telah melakukan penawaran barang-barang bersangkutan yang harus dijual seperti dalam iklan-iklan atau jika pelaku usaha dengan cara lain telah mengedarkan barangnya di dalam pasaran. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Rajagrafindo, Persada, Jakarta, hlm. 35

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan merek menjadi dua macam yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.¹⁸

Merek Dagang adalah suatu merek yang digunakan pada produk atau barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis.¹⁹ Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²⁰

Pada dasarnya tidak semua merek dapat didaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat saja menghadapi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, merek tersebut memang tidak didaftarkan pada Kantor Direktorat Jenderal HKI, kemungkinan kedua yaitu harus ditolak pendaftarannya dan yang terakhir adalah permohonan pendaftarannya diterima atau didaftar. Pada umumnya merek hanya dapat didaftarkan apabila permohonan pendaftaran tersebut diajukan dengan menggunakan iktikad baik. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 323

¹⁹ *Op.Cit*, hlm. 11

²⁰ *Op.Cit*, hlm. 7

kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.²¹

Berdasarkan beberapa ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang dan sedikit penjelasan di atas, tidak hanya diketahui mengenai mekanisme permohonan pendaftaran merek saja tetapi juga dapat dilihat mengenai iktikad baik dari si Pemohon pendaftaran merek.

Iktikad baik sejatinya sangat sulit diartikan dalam pengertian yang lugas dan jelas. Akan tetapi secara ringkas dan rinci dapat dikatakan bahwa iktikad baik tidak bertentangan dengan undang-undang, asas ketertiban umum dan asas kesusilaan. Penerapan asas iktikad baik dalam pendaftaran suatu merek yang menggunakan simbol negara erat kaitannya dengan apa motif sebenarnya dari Pemohon merek tersebut. Seorang Pemohon yang menggunakan simbol negara dalam mereknya, harus ditelusuri terlebih dahulu simbol tersebut apakah benar merupakan simbol dari suatu negara.

Untuk dapat melihat apakah simbol tersebut merupakan simbol dari suatu negara, dapat dilihat dari pengertian negara serta apa substansi negara itu sendiri. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.²² Suatu negara yang berdaulat harus diwakili oleh pejabat negara yang memiliki kewenangan penuh sebagai pejabat negara yang berdaulat dan mampu menunjukkan identitas kenegaraan yang jelas

²¹ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Kedua, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 17

(*legitimate staat bewijs*).²³ Berdasarkan pengertian di atas maka nantinya suatu simbol dapat dilihat dan dirinci apakah simbol tersebut merupakan simbol suatu negara yang memiliki suatu konsekuensi hukum apabila tetap digunakan pada suatu merek ataukah hanya sekedar simbol biasa yang tidak memiliki suatu konsekuensi hukum tertentu saat digunakan pada suatu produk.

Pelanggaran merek terhadap simbol suatu negara yang dilakukan oleh pihak yang beriktikad buruk dalam hal seperti maka dapat dimintakan pembatalan atas merek bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan bahwa simbol yang digunakan dalam merek tersebut benar merupakan simbol suatu negara yang berdaulat dan permohonan pembatalan atas merek tersebut dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk itu.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Pendaftaran merek simbol negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan iktikad tidak baik atau tidak
- b. Konsekuensi hukum apabila simbol negara menjadi merek terdaftar

2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

²³ Rahmi Jened, *Persyaratan dan Kewajiban Hukum Untuk Pemberlakuan Larangan Penggunaan Simbol Negara*, Guru Besar Ilmu Hukum dengan keahlian HKI pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam Media HKI Vol.X/No.5/September 2013, hlm. 12

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - 2) Putusan nomor 66/Merek/2012/PN. Niaga Jakarta Pusat
 - 3) Putusan nomor 582 K/Pdt. Sus-Haki/2013
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 - 1) Buku, jurnal, yang ada hubungannya dengan masalah hukum merek
 - 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah hukum merek
 - 3) Data online
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Iktikad Baik Dan Konsep Hukum Pendaftaran Merek dan Perbandingannya

Bab III Pendaftaran Merek Simbol Negara Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Iktikad Tidak Baik dan Konsekuensi Hukum Apabila Simbol Negara Menjadi Merek Terdaftar

Bab IV Penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran.

BAB II

IKTIKAD BAIK DAN KONSEP HUKUM PENDAFTARAN MEREK SERTA PERBANDINGANNYA

A. Iktikad Baik Pada Umumnya Dan Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

1. Iktikad Baik Pada Umumnya

Pemahaman iktikad baik (*good faith*) berasal dari bahasa Latin *uberrimai fides* yang dapat diterjemahkan dengan iktikad baik, iktikad yang amat baik (*utmost good faith*) bahkan ada yang menerjemahkannya sebagai kejujuran yang sempurna. Peran iktikad baik sungguh memiliki arti yang sangat penting sekali. Pengertian iktikad baik (*good faith*) adalah sikap batiniah ketika melaksanakan hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab dijalankan.

Iktikad baik harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka yakni setiap warganegara harus memiliki kewenangan untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warganegara.²⁴

²⁴ Eric M. Holmes, "A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", University of Pittsburg Law Review, Vol. 39 No.3, 1978, hlm 402

Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Di dalam hukum Kanonik, kewajiban iktikad baik menjadi suatu moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan. Setiap individu harus memegang teguh atau mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan iktikad baik dengan *good conscience*. Mereka memasukkan makna *religius faith* ke dalam *good faith* dalam pengertian hukum. Dengan demikian, konsep iktikad baik dalam hukum Kanonik menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual.²⁵ Konsep ini jelas berlainan dengan konsep iktikad baik dalam hukum Romawi yang memandang iktikad baik sebagai suatu *universal social force*.

Iktikad baik menurut M.L Wry adalah: “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain”.²⁶ Dalam Black’s Law Dictionary iktikad baik didefinisikan sebagai: “*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense.*”²⁷ Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan iktikad baik adalah niat

²⁵ Eric Holmes, *Op.cit*, hlm. 403

²⁶ Khoirul. Hukum Kontrak. Slide 1. Ppt. [http://: Sunan-ampel.ac.id](http://Sunan-ampel.ac.id)

²⁷ *Ibid*

dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".²⁸

Mengenai pembagian asas iktikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut²⁹: Asas iktikad baik ini dapat dibedakan atas iktikad baik yang subyektif dan iktikad baik yang obyektif. Iktikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang iktikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Iktikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan iktikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku. Mengenai pengertian iktikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa³⁰: "Iktikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik, sedangkan iktikad baik

²⁸ Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 112

²⁹ Nur, Muliadi, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)*, www.pojokhukum.com

³⁰ Faiz, Muhammad, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, www.panmuhamadfaiz.co, 12 September 2006, diakses pada 2 Februari 2015 pukul 11.52 wib

obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan iktikad baik".

2. Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek

Penerapan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik serta hal-hal yang dibuktikan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada iktikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.³¹

Perbuatan beriktikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang.

³¹ R. Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. i

Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya. Penggunaan simbol negara di dalam sebuah merek terdaftar tanpa izin dari negara yang bersangkutan pun merupakan perbuatan iktikad tidak baik dari si pemohon pendaftaran merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya bila kita melihat dahulu beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang di dalamnya telah mempertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beriktikad baik. Di dalam putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986,³² 125 putusan No. 220 PK/Pdt/1981 tanggal 16 Desember 1986³³ dan putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987,³⁴ Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek yang beriktikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya. Disitu telah terjadi peniruan merek yang sah milik orang lain.³⁵

Meskipun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 21 tahun 1961, namun masih dapat dipergunakan sebagai bahan

³² Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 1989, hlm. 19 dan 20.

³³ *Ibid*, hlm 104

³⁴ *Loc.Cit*

³⁵ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 26

perbandingan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Oleh karena itu dengan melihat ketentuan yang diatur di dalam yurisprudensi-yurisprudensi yang telah lalu serta melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya di penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat disimpulkan bahwa iktikad baik yang diterapkan kepada pemilik merek adalah ia yang memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain. Selain itu merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sebuah merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan iktikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Pendaftaran merek harus bonafide atau dilakukan dengan iktikad baik. Penggunaannya atau maksud untuk menggunakannya pun harus dengan iktikad baik. Di dalam Pasal 50 dari "*Model Law for Developing Countries*" juga kita melihat adanya ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang

termasuk “Konkurensi Curang”. Jadi jelas perbuatan ini melanggar prinsip iktikad baik. Semua perbuatan konkurensi curang yang bertentangan dengan “*Honest Practises in Industrial Commercial Matters*” dianggap tidak sah adanya. Maka tidak mengherankan bahwa di mana iklim internasional hendak memberikan perlindungan terhadap pemalsuan barang dan segala konkurensi yang tidak beriktikad baik, ditambahkan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa prinsip iktikad baik yang terdapat dalam penjelasan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat meminta pembatalan.

B. Pengertian dan Fungsi Merek

Sejak zaman kuno, misalnya periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama, bangsa Mesir sudah menggunakan namanya untuk batu-bata yang dibuat atas perintah Raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *Statute of Parma*³⁶ yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang atau barang dari tembaga lainnya.

³⁶ Rahmi Jened dalam Sypros M. Maniatis, *Historical Aspects of Trademark*, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEANM Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan St. Queen Mary University, London, Maret, 2005, hlm. 1

Undang-Undang Merek pertama lahir di Indonesia pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Pada tahun 1992 terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek lalu diperbaharui lagi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Berbagai penyempurnaan dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Perubahan terakhir mengenai Undang-Undang Merek terjadi pada tahun 2001 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.³⁷

Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah

³⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27

tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek merupakan pengindikasian asal (*an indication of origin*) dan suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek juga merupakan sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.³⁸ 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.³⁹ Selain itu, merek juga merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan

³⁸ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke – 8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149

³⁹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 84

(konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud untuk membonceng reputasinya.⁴⁰

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.⁴¹

Berdasarkan Konvensi Paris, selain merek dagang (*trade mark*) dan merek jasa (*service mark*), juga dikenal merek gabungan atau merek kolektif (*collective mark*) dan nama dagang (*trade name*). Yang dimaksud dengan merek gabungan adalah merek perkumpulan atau asosiasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutnya dengan nama merek kolektif, yaitu merek yang dipergunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dengan barang dan/atau jasa sejenisnya (Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)). Pengertian nama dagang itu sendiri merujuk pada nama yang mengidentifikasi bisnis tertentu, seperti Sony, Philips, General Motors, IBM dan Microsoft. Sedangkan merek

⁴⁰ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, 2000, hlm. 1

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 120-121

dagang merujuk pada produk atau jasa tertentu yang berkaitan dengan bisnis tertentu atau jasa tertentu yang berkaitan dengan bisnis tertentu. Pada prakteknya, dalam hal-hal tertentu terjadi tumpang tindih.⁴²

Untuk memenuhi suatu fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai :⁴³

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan;
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya;
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen;
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan

⁴² Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 41

⁴³ *Ibid.* Lihat Ditjen, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya), Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2001, hlm. 42

barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah atau negara asalnya.

Suatu merek yang telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴⁴

Berdasarkan *Article 16 TRIPs (trade related aspects of intellectual property rights)* yang menentukan hak eksklusif pemegang merek : *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all thrid parties not having the owner's consent from using in the course ... in respect of which the trademarks is registered.* Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴⁵

⁴⁴ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 86

⁴⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 190

C. Konvensi Internasional di Bidang Merek

1. Konvensi Paris

Konvensi Internasional di bidang merek secara keseluruhan dimulai pada tahun 1883 dengan ditanda tangannya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut konvensi Paris) yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Pada awalnya konvensi ini ditandatangani sebanyak 11 negara peserta dan kemudian bertambah lagi hingga tahun 1976 menjadi sebanyak 82 negara dan Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi⁴⁶ *Patent, Utility Model, Industrial Design, Trademarks, Service Marks, Trade Names, Indications of Source or Appellation of Origin* dan *Repression of Unfair Competition*.

Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam konvensi Paris ini, yaitu *national treatment*, *priority rights* dan *registration*. *National treatment* artinya bahwa setiap negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia

⁴⁶ Lihat Pasal 1 *Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, mentioned in the TRIPs Agreement, WIPO, Geneva*, hlm. 61

diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek. *Priority rights*, yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris. *Registration* merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.

2. Perjanjian Madrid

Perjanjian Internasional lainnya mengenai merek adalah Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement*) tahun 1891 yang direvisi di Stockholm pada tahun 1967. Pasal 1,2,3 Perjanjian Madrid ditentukan bahwa Perjanjian Madrid berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang Internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran Internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang diseluruh negara anggota peserta Perjanjian Madrid melalui jalur satu pendaftaran saja. Tujuan yang hendak dicapai dari perjanjian merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Negara anggota peserta dalam Perjanjian Madrid ini adalah 29 negara. Indonesia sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian Madrid.

3. *TRIPs-WTO*

Perjanjian mengenai pembentukan *WTO (World Trade Organization)* ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh sebagai hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan Internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus di negara-negara berkembang. Salah satu topik yang dibahas dalam putaran Uruguay ini adalah *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods)* atau aspek dagang yang terkait dengan HKI⁴⁷. Sebagai salah satu bagian persetujuan pembentukan *WTO (World Trade Organization)*, *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights)* telah memicu perubahan yang sangat fenomenal dalam perkembangan sistem perlindungan HKI di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Persetujuan *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights)* menentukan standar-standar Internasional tertentu bagi penegakan yang bersifat perintah dan mengharuskan negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk didalamnya adalah merek. Setiap negara anggota memiliki kewajiban internasional untuk memasukkan *TRIPs (Trade Related*

⁴⁷ Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hlm. 41-42.

Aspects Of Intellectual Property Rights) ke dalam hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual. Untuk itu, Indonesia beberapa kali mengubah, menambah dan melengkapi ketentuan di dalam Undang-Undang Merek sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) – WTO (World Trade Organization)*. Beberapa ketentuan merek yang diatur dalam persetujuan *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights)* cukup banyak yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Merek Indonesia. Diantaranya seperti lisensi dan indikasi geografis. Secara keseluruhan, *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights)* telah mempengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum ke arah penyempurnaan perundang-undangan merek. *TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights)* berguna sebagai kesempatan positif bagi suatu negara untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dan nasional.

D. Justifikasi Perlindungan Merek

Masyarakat Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional tentang merek dan juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional seperti pada *Paris Union Convention* yang diadakan pada tanggal 20 Maret Tahun 1883 yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Awalnya konvensi ini ditandatangani oleh sebanyak 11 negara

peserta. Pada tanggal 1 Januari 1976 anggotanya berjumlah 82 negara peserta termasuk Indonesia. Teks yang berlaku untuk Indonesia adalah revisi dari teks *Paris Convention* yang dilakukan di London pada tahun 1934.⁴⁸

Indonesia belum turut serta dalam perbaikan-perbaikan dari *Paris Union Convention* yang telah diadakan di Lisabon tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Indonesia merupakan negara peserta *Paris Convention* sehingga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi *Uni International* khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional *WIPO (World Intellectual Property)* yang berpusat di Jenewa, Swiss. *WIPO (World Intellectual Property)* merupakan salah satu dari 14 “*specialized agencies*” dari PBB.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemberian suatu perlindungan hukum atas merek diperoleh melalui pendaftaran merek. Perlindungan merek melalui pendaftaran sudah dikenal sejak abad ke-19 dengan diberlakukannya undang-undang pendaftaran merek yang pertama di Inggris pada tahun 1862.

Perlindungan hukum atas suatu merek diperoleh melalui pendaftaran yang terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem

⁴⁸ Harap dicatat pula pada masa itu Indonesia masih berada di bawah koloni belanda, oleh karenanya pada waktu itu yang turut sesungguhnya dalam konvensi tersebut adalah pemerintah hindia belanda.

⁴⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 2-3

konstitutif. Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran pasif yang digunakan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada sistem deklaratif ini dipandang tidak dapat menyelesaikan sengketa dalam penggunaan merek-merek terkenal dari luar negeri yang telah didaftarkan di Indonesia oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, sistem deklaratif ini diganti dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif ini terus menerus dipergunakan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Di Indonesia, perlindungan untuk hak atas merek diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.⁵⁰ Pemberian perlindungan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun ini sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Model Hukum Merek dan Persaingan Tidak Jujur dari *BIPRI (Bivieux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle)* yang tercantum pada Pasal 6.⁵¹

Jangka waktu dapat diperpanjang atas permohonan pemilik merek dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu

⁵⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁵¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 178

yang sama. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.⁵²

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek
2. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.⁵³

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar karena alasan-alasan tertentu dapat saja ditolak. Penolakan ini diberitahukan dalam format tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Penolakan perpanjangan merek demikian dapat saja terjadi apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan berupa :

1. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengajuan kembali, yaitu 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut;
2. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan;

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

3. Merek yang bersangkutan tidak dipergunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek;
4. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.⁵⁴

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar harus diajukan kepada Dirjen HKI dengan dikenai biaya sesuai ketentuan PP 50/2001.⁵⁵ Permohonan tersebut kemudian dicatat di dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar yang telah dicatat oleh Dirjen HKI kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁵⁶

Hak atas merek terdaftar dapat saja beralih atau dialihkan karena beberapa hal, seperti pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Adapun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang, misalnya pemilik merek karena pembubaran badan hukum semula merupakan pemilik merek.⁵⁸

Pengalihan atas suatu hak merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang berkaitan dengan merek

⁵⁴ *Ibid* hlm. 179

⁵⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, PT. Suka Buku, Jakarta, 2010, hlm.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 250

tersebut.⁵⁹ Permohonan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan adanya dokumen yang mendukung, antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak atas suatu merek terdaftar yang telah dicatat, kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.⁶⁰

Pengalihan hak atas merek jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan.⁶¹ Yang dimaksud dengan lisensi adalah suatu izin yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.⁶² Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Dirjen HKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi ini berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga. Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Iswi Hariyani, Op.Cit, hlm. 102

⁶¹ *Ibid*

⁶² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 94

Suatu merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa :

- “(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.”

Apabila merek yang dipegang oleh penerima lisensi dibatalkan maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya masa jangka waktu perjanjian lisensi. Penerima lisensi ini tidak wajib lagi untuk meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.⁶³ Di dalam Merek pun bisa terjadi hapus atau batalnya suatu merek. Undang-Undang Merek Tahun 1961 mengatur mengenai hapusnya hak atas merek di dalam Pasal 18 yang meliputi :

1. Penghapusan oleh pemilik yang terdaftar sendiri;
2. Selama 6 (enam) bulan setelah pendaftaran, merek tidak dipakai;

⁶³ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 103

3. Selama 3 (tiga) tahun merek tidak dipakai oleh pemilik merek;
4. Setelah 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal pendaftaran dan tidak dilakukan pembaharuan;
5. Dinyatakan batal oleh pengadilan.

Undang-Undang Merek Tahun 1992 mengatur secara rinci terkait permasalahan Penghapusan maupun Pembatalan Merek dalam BAB VI Pasal 51 sampai Pasal 60. Perbedaan mendasar yang ada adalah bahwa penghapusan merek yang terdaftar dalam Kantor Merek hanya dapat dilakukan oleh Kantor Merek (Pasal 51 (1)). Sedangkan dalam pembatalan, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan oleh pemilik merek yang telah terdaftar dan pembatalan oleh Kantor Merek berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum atas Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur pembatalan pada merek kolektif di dalam BAB VIII Pasal 61 sampai dengan Pasal 72. Tidak ada perbedaan mendasar, yang ada hanya rincian aturan-aturan terkait penghapusan dan pembatalan merek.

Perlindungan merek tidak hanya sebatas pada penghapusan dan/atau pembatalan merek, akan tetapi perlindungan merek juga sampai pada wilayah penjatuhan sanksi pidana. Tindak pidana merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu :

1. Pasal 90

“Bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

2. Pasal 91
“Bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”
3. Pasal 92 Ayat (1)
“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”
4. Pasal 92 Ayat (2)
“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”
5. Pasal 93
“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”
6. Pasal 94
“Barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana merek merupakan delik aduan. Konsekuensi tindak pidana merek sebagai delik aduan adalah bahwa penindakan atas tindak pidana merek

hanya dapat dilakukan atau ditindaklanjuti apabila terdapat aduan dari pihak-pihak yang dirugikan.

E. Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek di seluruh dunia mencakup 4 (empat) sistem pendaftaran, yaitu⁶⁴ :

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu

Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran;

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya. Merek yang didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam *trade journal* atau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan, pendaftaran merek dikabulkan;

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara;

⁶⁴ Suryoningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 10

4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran tersebut bukan bertujuan untuk menerbitkan suatu hak tertentu, melainkan hanya sekedar memberi dugaan, sangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *presumption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan. Sistem deklaratif menyatakan bahwa pemakai pertama adalah ia yang menciptakan hak merek, sehingga hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut.

Yurisprudensi H.R. tertanggal 1 Februari 1932 mengenai untuk pertama kali pemakai merek adalah bahwa pemakai kali pertama merek tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawan memakainya.⁶⁵

Pendaftaran yang terdapat pada sistem deklaratif hanya berfungsi untuk memudahkan pembuktian bahwa pendaftar merek diduga sebagai pemilik sah dikarenakan ia sebagai pemakai pertama. Oleh karena itu, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemegang

⁶⁵ Sudaryat, Sudjana, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 68

merek untuk mendaftarkan mereknya. Sistem deklaratif memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memberikan kepastian hukum karena pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain karena bisa saja penggugat tersebut merupakan pihak pertama yang menggunakan merek tersebut. Penggugat dapat dimungkinkan untuk membuktikan bahwa pihaknya yang pertama kali menggunakan merek, bukan pihak pendaftar.⁶⁶

Sistem konstitutif berbeda dengan sistem deklaratif karena pada sistem konstitutif lebih memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum ini diberikan bagi pendaftar merek, bukan si pemakai merek pertama kali. Dalam sistem konstitutif mengandung doktrin *prior in filling* yaitu yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal pula dengan sistem *presumption of ownership*, sehingga pendaftaran suatu merek akan menciptakan hak merek.⁶⁷ Pihak yang mendaftarkan suatu merek merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai sebuah hak yang mutlak.

Pada awalnya, pengaturan merek di Indonesia lebih menggunakan sistem deklaratif. Sistem deklaratif ini memiliki kelebihan dalam kaitannya dengan keadilan, namun kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Kurangnya jaminan kepastian hukum ini dikarenakan justru si pemakai pertama (*first to use*)

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 69

⁶⁷ *Ibid*

yang mendapatkan perlindungan hukum, bukan pendaftar pertama. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Indonesia yang pada awalnya menerapkan sistem deklaratif dalam pengaturan merek, kemudian menggantinya dengan menggunakan sistem konstitutif. Hingga saat ini pengaturan persoalan merek diakomodir dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pun menggunakan sistem konstitutif.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur prosedur tentang pendaftaran merek. Pelaksanaan pendaftaran merek diakomodir dalam ketentuan BAB IV Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terdiri dari pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan dan pemeriksaan kembali.

1. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Dirjen HKI yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu apakah merek tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang mewajibkan suatu merek ditolak pendaftarannya atau merek tersebut memang tidak dapat didaftarkan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa suatu pemeriksaan substantif atas suatu permohonan

pendaftaran suatu merek dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Dirjen HKI. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Merek.⁶⁸ Berdasarkan hal ini, maka pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional di samping hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan jenjang di sini adalah jenjang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Merek yaitu bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Merek yaitu Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Telah menjadi milik umum; atau

⁶⁸ Pasal 1 angka 7 Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁶⁹ Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Merek yaitu :

- (1) Permohonan harus ditolak oleh direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. 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.

Pada saat Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan bahwa suatu permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Dirjen HKI permohonan tersebut diumumkan di dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, apabila Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak maka atas persetujuan Dirjen HKI diberitahukan secara tertulis kepada si Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan permohonan tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya.

Terhadap tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya, terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya berupa penyampaian keberatan atau tanggapan atas tidak dapat didaftar atau ditolaknya permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tentang ditolak atau tidak dapat didaftarkannya merek tersebut.

2. Pengumuman Permohonan

Suatu permohonan yang diajukan pendaftarannya pada Dirjen HKI akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa seperti yang telah di jelaskan di atas terkait dapat diterima pendaftarannya atau bahkan ditolak pendaftaran mereknya.

Setelah pemeriksaan substantif dilaksanakan maka dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar maka Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman ini mencakup tentang identitas lengkap Pemohon seperti nama dan alamat, kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya, tanggal penerimaan, nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas serta contoh Merek.

Pengumuman yang dimaksud ialah dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen dan/atau menempatkannya pada suatu sarana khusus (menggunakan papan pengumuman, *microfilm*, *microfile*, *CD-ROM*, internet dan lain sebagainya) yang bertujuan untuk dapat memudahkan masyarakat untuk melihat atau mengaksesnya.

3. Keberatan dan Sanggahan

Setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan secara tertulis ini dapat diajukan jika memang terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti bahwa merek dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Tidak dapat didaftarkan atau ditolaknya suatu permohonan di sini berkaitan dengan ketentuan dari Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Setiap Pihak (dalam hal ini di luar Pemohon atau Kuasanya) yang telah mengajukan keberatan maka Dirjen HKI dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal penerimaan keberatan akan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan dari Pihak kepada

Pemohon atau Kuasanya. Terhadap adanya suatu keberatan ini, baik Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan sanggahan kepada Dirjen HKI secara tertulis sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Dirjen HKI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

4. Pemeriksaan Kembali

Dirjen HKI melakukan suatu pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan dengan mendasarkan pada keberatan yang diajukan oleh setiap Pihak (di luar Pemohon atau Kuasanya) serta sanggahan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa pengumuman.

Prosedur pemeriksaan kembali ini yaitu Dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali. Apabila Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dari Pihak dinyatakan diterima maka Dirjen HKI secara tertulis memberitahukan kepada Pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak sehingga Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

Upaya banding ini diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek (badan khusus yang independen dan berada di lingkungan

departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual) dengan tembusan yang disampaikan kepada Dirjen HKI yang pada nantinya Komisi Banding Merek akan memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

Apabila Komisi Banding merek mengabulkan permohonan banding maka Dirjen HKI melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Namun apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding maka Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya kasasi. Permohonan banding di sini hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif yang menjadi dasar penolakan tersebut.⁷⁰

Pemeriksaan kembali yang dilaksanakan oleh Pemeriksa dari Dirjen HKI yang melaporkan bahwa keberatan tidak dapat diterima maka atas persetujuan dari Dirjen HKI, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Setelah dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek maka Dirjen HKI menerbitkan dan memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam

⁷⁰ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 209

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

F. Alasan-Alasan Penerimaan dan Penolakan Merek

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal atau Dirjen) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu :

1. Tidak dapat didaftarkan;
2. Harus ditolak pendaftarannya;
3. Diterima atau didaftar.

Dalam bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan merek mengalami salah satu di antara kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkannya”. Namun, jika dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pada dasarnya pengertian atau definisi dari iktikad baik itu sendiri susah untuk diartikan karena berkaitan

dengan keabstrakan makna iktikad baik⁷¹, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat dan orangnya.⁷² Hoge Raad menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kerasionalan dan kepatutan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*).⁷³ Oleh sebab itu, Hoge Raad dianggap melahirkan pandangan yang menyatakan bahwa antara iktikad baik sama halnya dengan kerasionalan dan kepatutan.⁷⁴ Dengan penafsiran iktikad baik oleh Hoge Raad tersebut, telah ada tujuan bahwa iktikad baik harus mengacu kepada kerasionalan dan kepatutan, tetapi rujukan tersebut belum membuat kekaburan iktikad baik menjadi jelas.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengakomodir pengertian pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan

⁷¹ Saul Latinoff, *Good Faith*, *Tulane Law Review*, Vol. 71 No. 6 (January 2000), hlm. 1646-1648

⁷² Agasha Mugasha, *Good Faith Obligation in Commercial Contract*, *International Business Lawyees*, 1999, hlm. 6

⁷³ P.L. Wery, *Perkembangan tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm. 9

⁷⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 177

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 9

konsumen.⁷⁶ Oleh sebab itu, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik harus tidak dapat diterima permohonannya.

Tidak dapat didaftarkannya permohonan pendaftaran merek juga terjadi pada saat merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu:⁷⁷

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ebrlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Yaitu apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

- b. Tidak memiliki daya pembeda;

Yaitu suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

- c. Telah menjadi milik umum; atau

Salah satu contoh merek seperti ini yaitu tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang pada dasarnya secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, oleh karena itu tanda tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu merek.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁷⁷ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya yaitu Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.

Penolakan permohonan pendaftaran merek terjadi pada saat permohonan pendaftaran merek tersebut mencakup ketentuan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu ⁷⁸ :

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang

⁷⁸ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. 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.

Perbedaan antara suatu permohonan pendaftaran yang tidak dapat didaftar dengan permohonan pendaftaran yang ditolak terletak pada lingkup intern dan ekstern dari kandungan merek tersebut. Pada permohonan merek yang tidak dapat didaftarkan, mengandung faktor intern (faktor di dalam merek itu sendiri) yaitu dimana hal-hal yang menjadi alasan tidak dapat diterimanya permohonan pendaftaran hanya melibatkan unsur-unsur yang ada pada si merek itu sendiri. Sedangkan pada permohonan merek yang ditolak pendaftarannya, mengandung

faktor ekstern (faktor di luar merek itu sendiri, seperti adanya persamaan dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan, menyerupai foto, simbol, emblem orang terkenal atau sebuah negara tanpa persetujuan yang bersangkutan) yaitu dimana hal-hal yang menjadi alasan atau faktor-faktor penolakan pendaftaran merek tidak hanya berasal dari dalam merek itu sendiri, melainkan juga melibatkan faktor-faktor di luar merek itu.

Pihak yang akan mendaftarkan merek harus memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Merek sehingga merek yang didaftarkan dapat diterima oleh Direktorat Merek Dirjen HKI. Merek yang tidak dapat didaftarkan hampir dapat dipastikan akan ditolak. Namun, merek yang didaftarkan belum tentu dapat diterima pendaftarannya.

Apabila memperhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum maka tidak dapat didaftarkan (tidak dapat diterima pendaftarannya). Apabila suatu merek dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, maka merek tersebut ditolak pendaftarannya atau dengan kata lain bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek

yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.

G. Penyelesaian Sengketa

Permasalahan atau sengketa atau konflik pada dasarnya merupakan dampak dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum. Dalam sengketa bisnis pada prinsipnya membebaskan para pihaknya untuk memilih atau menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa di sini bisa melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi).

Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang menerapkan pendekatan hukum (*law approach*) melalui lembaga dan para aparat penegak hukum yang berwenang. Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dikenal pula sebagai upaya *the last resort* atau *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang ditempuh ketika upaya perdamaian melalui jalur kekeluargaan, musyawarah di luar pengadilan ternyata tidak menemui jalan keluar. Kelemahan dari penggunaan jalur litigasi adalah putusannya yang bersifat *win – lose*. Yang dimaksud *win – lose* di sini adalah di satu pihak akan ada yang dimenangkan dan di satu pihak akan ada yang dikalahkan, sehingga terkadang putusannya dirasakan tidak adil.

Jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Mekanisme yang bisa diterapkan dalam jalur non litigasi di sini yaitu musyawarah, perdamaian, penyelesaian secara adat, kekeluargaan bahkan melalui lembaga ADR (*alternative dispute resolution*). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi juga dikenal sebagai *primum remedium* atau *first resort* (upaya awal). Keuntungan yang didapat dengan menggunakan mekanisme jalur non litigasi ialah hasilnya bersifat *win – win solution*, sebab putusan yang diambil oleh para pihak didasarkan pada kesepakatan bersama sehingga dirasa adil oleh kedua belah pihak.

Masalah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) termasuk merek merupakan permasalahan bisnis yang besar untuk menimbulkan sengketa. Beberapa karakteristik sengketa bisnis didasarkan pada beberapa parameter, yaitu⁷⁹ :

1. Parameter subyek, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya, dalam hal ini dapat berupa perorangan (*persoon*), maupun badan hukum (*rechtspersoon*) seperti perusahaan, yayasan dan lain-lain;
2. Parameter obyek, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu sengketa bisnis terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan penyimpangan aktivitas bisnis beserta segala akibat hukumnya, seperti terjadinya wanprestasi, kecurangan, perbedaan interpretasi terhadap aturan

⁷⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 5

hukum, persaingan tidak sehat, pemalsuan, penipuan, dan sebagainya. Oleh karenanya adanya pelanggaran dan penyimpangan seperti itu menyebabkan kepentingan salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lain, sehingga timbullah sengketa bisnis tersebut;

3. Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang mengatur aktivitas bisnis, karena aktivitas bisnis haruslah tunduk pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau kebiasaan, konvensi-konvensi, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan sebagainya;
4. Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, adalah ditentukan atau tergantung dari para pihak-pihak yang berperkara. Sengketa bisnis pada umumnya adalah sengketa privat, oleh karena itu pihak-pihak yang berperkara yang harus aktif dalam penyelesaian perkara, mulai dari mengajukan perkaranya, mempertahankannya dan mengikuti aturan main penyelesaian sengketa yang berlaku. Ketidakaktifan dalam berperkara dapat berakibat merugikan kepentingannya, yaitu perkaranya dikalahkan;
5. Parameter forum penyelesaian sengketanya, yaitu semua forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan diselesaikannya sengketa bisnis baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Setiap pemilik Merek yang telah mendaftarkan mereknya dijamin perlindungan hukum baginya atas merek yang ia miliki. Sebagai konsekuensi bentuk perlindungan hukumnya yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan

gugat ganti rugi apabila mereknya dipergunakan oleh pihak lain tanpa hak tau tanpa izin darinya. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa :

- (1) Pemilik 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 rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa melalui pengajuan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga di dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat dan/atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat apabila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Proses sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi (tidak dikenal upaya hukum banding) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang memutus gugatan tersebut. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung..

Selain metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan, upaya penyelesaian sengketa merek ini dapat pula ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.⁸⁰

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸¹ Arbitrase dianggap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan cara litigasi, sehingga dalam praktiknya para pelaku bisnis dan dunia usaha lebih cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase yaitu :

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;

⁸⁰ R. Subekti, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm. 107

⁸¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Meskipun penyelesaian melalui arbitrase diyakini memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan jalur pengadilan tetapi penyelesaian melalui Arbitrase juga memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam, maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri;
2. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga Arbitrase;
3. Lembaga Arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya;
4. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam Arbitrase, sehingga seringkali mengingkari dengan berbagai

cara baik dengan teknik mengulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya;

5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme *extra judicial*, Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

H. Perbandingan Hukum Merek di Indonesia, Malaysia dan Australia terkait Pendaftaran yang Ditolak dan Pendaftaran yang Tidak Diterima

1. Hukum Merek di Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengakomodir ketentuan suatu permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat diterima pendaftarannya dalam Pasal 5 dan suatu permohonan pendaftaran merek yang ditolak pendaftarannya dalam Pasal 6.

Tidak dapat didaftarkannya permohonan pendaftaran merek terjadi pada saat merek tersebut mengandung salah satu unsur yaitu:⁸²

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ebrlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

⁸² Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Yaitu apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

- b) Tidak memiliki daya pembeda;

Yaitu suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

- c) Telah menjadi milik umum; atau

Salah satu contoh merek seperti ini yaitu tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang pada dasarnya secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum, oleh karena itu tanda tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu merek

- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Penolakan permohonan pendaftaran merek terjadi pada saat permohonan pendaftaran merek tersebut mencakup ketentuan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu ⁸³ :

- a) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

⁸³ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

- (1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - (2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - (3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- c) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
- (1) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - (2) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- (3) 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.

2. Hukum Merek di Malaysia

Malaysia menggunakan *Malaysia Act 175* tentang *Trade Marks Act 1976* (yang sudah berisi semua amandemen hingga 1 Januari 2006) dimana terkait dengan larangan pendaftaran, pendaftaran yang tidak akan ditolak serta pendaftaran yang dapat ditolak sudah diatur di dalam ketentuan Bagian IV *Malaysia Act 175* ini.

- a) Larangan pendaftaran, tercantum dalam Bab IV bagian 14
 - (1) Tanda atau sebagian dari tanda tidak harus didaftarkan sebagai merek perdagangan :
 - (a) Jika penggunaan yang cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan kepada publik atau akan bertentangan dengan hukum;
 - (b) Jika mengandung atau terdiri dari setiap masalah skandal atau menyinggung atau akan dinyatakan tidak berhak atas perlindungan oleh pengadilan;

- (c) Jika mengandung suatu hal yang menurut pendapat Panitia sedang atau mungkin merugikan kepentingan dan keamanan bangsa;
 - (d) Jika identik dengan atau lebih hampir menyerupai tanda terkenal di Malaysia untuk barang yang sama atau jasa dari pemilik lain;
 - (e) Jika terkenal dan terdaftar di Malaysia untuk barang atau jasa tidak sama untuk mereka dalam hal yang pendaftaran diterapkan untuk : Asalkan penggunaan tanda dalam kaitannya dengan barang-batang atau jasa akan menunjukkan hubungan antara barang-barang atau jasa dan pemilik diketahui dan kepentingan pemilik terkenal cenderung rusak oleh penggunaan tersebut
 - (f) Jika mengandung atau terdiri dari indikasi geografis terhadap barang tidak berasal dari wilayah yang diindikasikan, jika penggunaan indikasi dalam tanda untuk seperti barang di Malaysia adalah alam rupa untuk menyesatkan publik untuk tempat asal barang.
- (2) Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 dari Perjanjian *TRIPs* (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) berlaku

untuk tujuan menentukan apakah merek dagang adalah merek dagang terkenal.

- b) Pendaftaran tidak akan ditolak, tercantum dalam Bab IV bagian 14 A
 - (1) Merek dagang A tidak akan menolak pendaftaran berdasarkan paragraf 14 (f) jika aplikasi untuk pendaftaran telah dilakukan dengan iktikad baik, atau jika itu telah digunakan secara terus menerus. Iktikad baik dalam rangka perdagangan oleh Pemohon untuk pendaftaran atau pendahulunya di judul;
 - (2) Merek dagang A tidak akan menolak pendaftaran berdasarkan paragraf 14 (f) jika indikasi geografis dipertanyaan :
 - (a) telah berhenti untuk dilindungi di negara asalnya; atau
 - (b) tidak digunakan lagi di negara asalnya.

- c) Pendaftaran dapat ditolak, tercantum dalam Bab IV bagian 15

Panitera akan menolak untuk menerima permohonan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau terdiri dari salah satu tanda berikut atau tanda jadi hampir menyerupai apapun mereka tanda seperti yang mungkin akan diambil untuk menandai bahwa :

- (1) Kata atau kata-kata “Paten”, “paten”, “Dengan Kerajaan Surat Paten”, “Terdaftar”, “Desain Terdaftar” dan “Hak Cipta” atau kata atau kata-kata untuk efek seperti di bahasa apapun; atau
- (2) Setiap tanda yang spesifik dinyatakan oleh Menteri dalam peraturan yang dibuat di bawah undang-undang ini menjadi tanda dilarang.

3. Hukum Merek di Australia

Aturan mengenai merek di Australia diakomodir melalui ketentuan *Trade Marks Act 1995*. *Trade Marks Act 1995* ini mengatur alasan-alasan penolakan pendaftaran yang diajukan oleh pemohon pendaftar merek. Alasan penolakan yang dimaksud ialah :⁸⁴

a) Merek dagang yang mengandung tanda-tanda tertentu;⁸⁵

- (1) Permohonan pendaftaran merek dagang harus ditolak jika merek dagang mengandung atau terdiri dari tanda itu sesuai dengan peraturan yang dibuat untuk tujuan bagian 18, bukan untuk digunakan sebagai merek dagang

Permohonan pendaftaran merek dagang dapat ditolak jika merek dagang mengandung atau terdiri dari :

⁸⁴ Divisi 2 Trade Marks Act 1995 Australia

⁸⁵ Sekte 39 Trade Marks Act 1995

- (a) tanda yang diresepkan untuk tujuan ayat ini; atau
 - (b) tanda jadi hampir menyerupai;
 - (c) tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (a); atau
 - (d) tanda dimaksud pada ayat (1)
- b) Dimana Tidak dapat disajikan secara grafis;⁸⁶

Suatu permohonan pendaftaran merek dagang harus ditolak jika merek dagang tidak dapat mewakili secara grafis.

- c) Merek dagang tidak membedakan barang atau jasa pemohon;⁸⁷
- (1) Permohonan pendaftaran merek dagang harus ditolak jika merek dagang tidak mampu membedakan pemohon barang atau jasa tersebut sehubungan mana merek dagang dicari untuk didaftarkan (barang atau jasa yang ditunjuk) dari barang atau jasa dari orang lain;
 - (2) Sebuah merek dagang yang diambil tidak akan mampu membedakan barang atau jasa yang ditunjuk dari barang atau jasa

⁸⁶ Sekte 40 Trade Marks Act 1995

⁸⁷ Sekte 41 Trade Marks Act 1995

dari orang lain hanya jika salah satu ayat (3) atau (4) berlaku untuk merek dagang;

- (3) Huruf ini berlaku untuk merek dagang jika :
 - (a) merek dagang tidak inheren disesuaikan untuk membedakan dengan barang atau jasa yang ditunjuk dari barang atau jasa dari orang lain; dan
 - (b) pemohon belum menggunakan merek dagang sebelum tanggal pengajuan sehubungan aplikasi sedemikian rupa bahwa merek dagang yang sebenarnya membedakan dengan barang atau jasa yang ditunjuk sebagai orang-orang dari pemohon
- (4) Huruf ini berlaku untuk merek dagang jika :
 - (a) merek dagang adalah sampai batas tertentu, tetapi tidak cukup inheren disesuaikan untuk membedakan dengan barang atau jasa yang ditunjuk dari barang atau jasa dari orang lain; dan
 - (b) merek dagang tidak akan membedakan dengan barang atau jasa yang ditunjuk sebagai orang-orang dari pemohon dengan memperhatikan efek gabungan dari hal-hal berikut :

- (i) sejauh mana merek dagang secara inheren disesuaikan untuk membedakan dengan barang atau jasa dari barang atau jasa dari orang lain;
 - (ii) penggunaan atau penggunaan yang dimaksudkan dari merek dagang oleh Pemohon;
 - (iii) keadaan lain.
- d) Merek dagang skandal atau penggunaannya bertentangan terhadap hukum;⁸⁸

Permohonan pendaftaran merek dagang harus ditolak jika :

- (1) Merek dagang mengandung atau terdiri dari materi skandal; atau
 - (2) Penggunaannya akan bertentangan dengan hukum
- e) Merek dagang cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan;⁸⁹

Permohonan pendaftaran merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tertentu harus ditolak jika karena beberapa konotasi bahwa merek dagang atau tanda yang terkandung dalam merek dagang memiliki

⁸⁸ Sekte 42 Trade Marks Act 1995

⁸⁹ Sekte 43 Trade Marks Act 1995

penggunaan merek dagang dalam kaitannya dengan barang-barang atau jasa akan cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan.

Selain alasan penolakan, terdapat pula alasan untuk menentang suatu pendaftaran merek. Alasan yang dimaksud yaitu :

- a) Pendaftaran dapat menentang dengan alasan yang sama seperti penolakan;⁹⁰

Pendaftaran merek dagang dapat menentang pada salah satu alasan yang permohonan pendaftaran merek dagang dapat ditolak berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali tanah yang merek dagang tidak dapat diwakili secara grafis

- b) Pemohon bukanlah si pemilik merek;⁹¹

Pendaftaran merek dagang dapat menentang dengan alasan bahwa pemohon bukan pemilik dari merek dagang

- c) Pelawan telah menggunakan merek tersebut sebelumnya;⁹²

⁹⁰ Sekte 57 Trade Marks Act 1995

⁹¹ Sekte 58 Trade Marks Act 1995

⁹² Sekte 58 A Trade Marks Act 1995

Pendaftaran merek dagang dapat menentang dengan alasan bahwa pemilik tanda substansial sama atau seolah-olah sama perdagangan (*trade mark* yang sama) atau pendahulunya dalam judul :

- (1) Pertama kali menggunakan merek dagang yang sama dalam hal barang sejenis atau jasa terkait erat atau layanan serupa atau barang terkait erat
 - (2) Telah terus menggunakan merek dagang yang sama dalam hal barang-barang atau jasa sejak penggunaan pertama
- d) Pemohon tidak berniat untuk menggunakan merek;⁹³

Pendaftaran merek dagang dapat menentang dengan alasan bahwa para Pemohon tidak bermaksud :

- (1) Untuk menggunakan atau mengizinkan penggunaan merek dagang di Australia; atau
 - (2) Untuk menetapkan merek dagang untuk suatu badan hukum untuk digunakan oleh badan hukum di Australia
- e) Perdagangan menandai mirip dengan merek dagang yang telah memperoleh reputasi di Australia;

⁹³ Sekte 59 Trade Marks Act 1995

Pendaftaran merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tertentu dapat menentang dengan alasan bahwa :

- (1) Merek dagang lain memiliki sebelum tanggal prioritas untuk pendaftaran merek dagang yang disebutkan pertama sehubungan barang-barang atau jasa memperoleh reputasi di Australia; dan
 - (2) Karena reputasi yang merek dagang lainnya, penggunaan merek dagang yang disebutkan pertama akan cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan
- f) Merek dagang yang mengandung atau terdiri dari salah satu indikasi geografis palsu;
- g) Aplikasi lain yang rusak;
- (1) Bahwa aplikasi atau dokumen yang diajukan untuk mendukung aplikasi diubah bertentangan dengan Undang-Undang ini;
 - (2) Bahwa Panitia menerima permohonan pendaftaran atas dasar bukti atau pernyataan yang salah dalam keterangan material
- h) Merek yang dibuat dengan iktikad buruk.

Masing-masing negara memiliki aturan tersendiri dalam mengatur negaranya pun tidak terkecuali dalam mengatur permasalahan terkait merek. Berdasarkan penjelasan aturan-aturan yang terdapat di negara Indonesia, Malaysia dan

Australia sebenarnya tidak jauh berbeda cakupan aturan tentang mereknya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan terkait sistem pendaftaran merek yang pendaftarannya ditolak serta pendaftarannya tidak dapat diterima walaupun istilah yang digunakan di ketiga negara ini beragam.

Salah satu point penolakan pendaftaran merek yang terdapat di Indonesia adalah penggunaan tanda atau simbol tertentu pun begitu halnya dengan Malaysia dan Australia. Sedangkan terhadap pendaftaran merek yang tidak dapat diterima, baik Indonesia, Malaysia dan Australia sama-sama merujuk kepada permohonan merek tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara mereka masing-masing.

Ketiga negara tersebut nyatanya sangat menekankan iktikad baik dari si Pemohon ketika mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Iktikad baik dinilai sangat penting karena menjadi dasar kelanjutan atau keberlangsungan penggunaan merek itu sendiri. Apabila permohonan pendaftaran tidak dilakukan dengan iktikad baik maka akan merugikan berbagai pihak.

BAB III

PENDAFTARAN MEREK SIMBOL NEGARA DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN IKTIKAD TIDAK BAIK DAN KONSEKUENSI HUKUM APABILA SIMBOL NEGARA MENJADI MEREK TERDAFTAR

A. Posisi Kasus Berdasarkan Putusan No.66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 582K/Pdt.Sus-Haki/2013

Awal mula permasalahan yang menyeret merek perusahaan terkenal yaitu Cap Kaki Tiga adalah munculnya gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga oleh seorang berkewarganegaraan Inggris bernama Russel Vince dengan dasar bahwa merek Cap Kaki Tiga menyerupai simbol negara *Isle Of Man* yang digunakan dalam bendera dan/atau mata uang negara *Isle Of Man* yaitu logo lingkaran dengan tiga kaki di dalamnya dan dinyatakan bahwa negara *Isle Of Man* telah berdiri jauh sebelum merek Cap Kaki Tiga terdaftar di Indonesia. Russel Vince mengajukan gugatan pembatalan 37 sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., di Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat.⁹⁴

⁹⁴ Putusan No.66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 5



Gambar Merek Cap Kaki Tiga dan Simbol Negara *Isle Of Man*

Negara *Isle Of Man* dikenal dengan nama *Mann*, memiliki wilayah seluas 572 km² dengan ibu kota yaitu Douglas dan menggunakan lambang atau simbol kuno yang bernama “*triskelion*” (kaki tiga) yang masing-masing kakinya dilengkapi dengan taji yang ditekuk hingga ke paha. Simbol atau lambang “*Triskelion*” digunakan untuk publikasi pemerintah, mata uang, bendera dan lain-lainnya. Ketiga kaki secara langsung berhubungan dengan semboyan *Isle of Man* yaitu “*Quocunque Jeceris Stabit*” yang artinya kemanapun anda melemparnya, ia akan berdiri. Semboyan ini dapat ditafsirkan sebagai orang Manx yang memiliki jiwa yang stabil dan kokoh.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*



Gambar Negara Isle Of Man



Gambar Mata Uang Isle Of Man

Isle Of Man merupakan pos terluar atau kerajaan bangsa Viking sejak tahun 700 hingga 900 dan kemudian kerajaan Herbrides dari Norwegia menguasainya hingga abad ke-13 sebelum *Isle Of Man* direbut oleh Skotlandia hingga akhirnya pada abad ke-14 *Isle Of Man* dikuasai oleh Inggris. Selain itu, *Isle Of Man* memiliki situs resmi pemerintahan yakni *www.gov.im*

Sejak tahun 1989 Wen Ken Drug Co., Ltd., sebagai pemilik merek dagang Cap Kaki Tiga dengan segala variannya telah mendaftarkan merek dagangnya tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat-sertifikat merek sebagai berikut ini :

1. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241099 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 01;
2. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241100 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 02;
3. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241093 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 03;

4. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 0000241102 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 04;
5. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 0000241098 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
6. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000034375 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
7. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000034374 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 05;
8. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000034373 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;
9. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000034372 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Cap Kaki Tiga Three Legs Brand dan Lukisan Cap Kaki Tiga di kelas barang 05;

10. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000034371 tanggal 6 April 2005 tanggal penerimaan 30 September 2003 untuk merek Kaki Tiga Lukisan Kaki di kelas barang 05;
11. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241103 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 06;
12. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241104 tanggal 15 maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 07;
13. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241105 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 08;
14. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241106 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 09;
15. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241107 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 10;

16. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241108 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 11;
17. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241109 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 12;
18. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241083 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 13;
19. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241084 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 14;
20. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241085 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 15;
21. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241086 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 16;

22. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241087 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 17;
23. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241088 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 18;
24. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241089 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 19;
25. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241090 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 20;
26. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241091 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 21;
27. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241092 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 22;

28. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241073 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 23;
29. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241074 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 25;
30. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241075 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 26;
31. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241076 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 27;
32. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241077 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 28;
33. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241096 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 30;

34. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241094 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 31;
35. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241095 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 32;
36. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241097 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Kaki Tiga dan Lukisan di kelas barang 33;
37. Sertifikat merek atas nama Wen Ken Drug Co. Ltd., dengan Nomor IDM 000241078 tanggal 15 Maret 2010 tanggal penerimaan 23 Oktober 2009 untuk merek Cap Kaki Tiga + Lukisan di kelas barang 34;

Selama kurun waktu tahun 1989 hingga awal 2012 tidak ada permasalahan yang timbul menyangkut kemiripan penggunaan merek Cap Kaki Tiga dengan simbol suatu negara yaitu *Isle Of Man*. Barulah pada tanggal 25 Oktober 2012 ada gugatan pembatalan merek terhadap 37 sertifikat merek terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd., yang diajukan oleh seorang warga negara Inggris yang bernama Russel Vince.

Kemiripan antara Merek Cap kaki Tiga dengan lambang atau simbol atau emblem atau mata uang *Isle Of Man* secara nyata adalah sebagai berikut :

1. Sama-sama menggunakan logo berupa lingkaran dengan tiga kaki di dalamnya, dimana tiga kaki tersebut saling bertautan dan ditekuk sekitar 45 (empat puluh lima) derajat;
2. Sama-sama terdapat motif atau pola di dalam tiga kaki tersebut berupa garis-garis dengan pola yang menyerupai satu sama lain;
3. Sama-sama terdapat logo atau bentuk seperti bintang dalam ukuran kecil di bagian tumit masing-masing ketiga kaki tersebut.

Pengaturan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek harus di *juncto* kan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sehingga didapatkan suatu rumusan penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah apabila penggunaan merek tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

B. Analisis Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Simbol Negara

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Merek sebagai HKI pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

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.⁹⁶ Selain itu, merek juga merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beriktikad buruk yang bermaksud untuk membonceng reputasinya.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang hal tersebut. Pengertian beriktikad baik juga tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

⁹⁶ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 84

⁹⁷ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 1

- a. *merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
- b. *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*
- c. *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.”*

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.⁹⁸

Perlindungan terhadap merek diberikan ketika pemilik merek mendaftarkan mereknya karena dengan mendaftarkan merek maka perlindungan hukum atas

⁹⁸ Gatot Supramono, Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 26

kepemilikan suatu merek menjadi lebih terjamin. Dalam prakteknya, muncul berbagai macam bentuk merek yang terkadang tidak disadari bahwa merek yang dipergunakan tersebut ternyata menyerupai merek yang telah ada sebelumnya bahkan merek tersebut ternyata mirip dengan simbol atau lambang dari suatu negara tertentu.

Pernyataan bahwa merek harus didaftarkan dengan iktikad baik, artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan iktikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

“Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Masalah iktikad tidak baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia

sudah menggunakan merek tersebut, maka usaha mendaftarkan merek itu oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “iktikad tidak baik”.⁹⁹

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa prinsip iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat meminta pembatalan merek terdaftar. Di dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah dinyatakan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pemilik merek yang belum terdaftar dengan cara mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jendral HKI. Sedangkan dalam Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan penegasan mengenai gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Penambahan daripada alasan yang menuju pada pasal iktikad baik yaitu Pasal 4 ini untuk memperjelas maksud atau konsepsi yang terkandung dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu bahwa dapat ditinjau kembali kedudukan

⁹⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002, hlm. 140-141.

merek yang didaftarkan dengan maksud terselubung atau dengan iktikad tidak baik (iktikad tidak sewajarnya), iktikad buruk (yaitu membajak pendaftaran atau merek orang lain).¹⁰⁰

Pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dengan lambang negara yang telah lama ada sejak lama belum tentu merupakan suatu bentuk iktikad tidak baik dari si pemohon, tetapi pendaftaran ini dapat saja menciderai harga diri dan perasaan kebanggaan atas lambang negara bagi warga negara dari negara yang memiliki kemiripan dengan merek tersebut. Akan tetapi dapat saja permohonan pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk mendompleng nilai-nilai luhur dari lambang negara apabila berdasar perkembangan teknologi dapat diketahui bahwa merek yang didaftar merupakan simbol lambang dari suatu negara.

Russel Vince melayangkan suatu gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 37 sertifikat merek terdaftar atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd. dimana dalil gugatannya yaitu adanya persamaan merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Co., Ltd. dengan simbol lambang negara *Isle Of Man* yang menunjukkan adanya suatu iktikad tidak baik dari pihak Wen Ken Drug Co., Ltd. karena merek Cap Kaki Tiga dianggap telah meniru simbol lambang negara *Isle Of Man* tersebut.

¹⁰⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung:, Tahun 1977, hlm. 87-88

Apabila dicermati sekilas, dapat saja dikatakan Wen Ken Drug Co., Ltd. telah beriktikad tidak baik sebab simbol lambang negara dari *Isle Of Man* sudah jauh terlebih dahulu ada dibandingkan merek Cap Kaki Tiga miliknya. Akan tetapi penjustifikasian suatu perbuatan harus didasari atas iktikad baik atau iktikad tidak baik, sehingga tidak dapat dilihat tanpa dicari apa yang menjadi dasar suatu perbuatan itu dilakukan.

Terlebih dahulu harus dipastikan apakah *Isle Of Man* ini memang benar suatu negara. Berdasarkan *website www.gov.im* diketahui bahwa *Isle Of Man* memang merupakan sebuah negara, sebab *website* tersebut merupakan *website* resmi pemerintahan *Isle Of Man*.

Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*).¹⁰¹ Sedangkan tujuan negara menurut Harold J. Laski adalah menciptakan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal (*creation of those conditions under wich the members of the state may attain the maximum satisfication desires*).¹⁰²

Unsur-unsur berdirinya suatu negara terdiri dari unsur konstitutif yang mencakup rakyat, wilayah pemerintah dan unsur deklaratif yang berupa adanya

¹⁰¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

¹⁰² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005

pengakuan dari negara lain. Terkait dengan unsur deklaratif yang berupa pengakuan dari negara lain ini terdiri dari pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan terhadap suatu negara atas dasar adanya pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan yang ada pada negara. Pengakuan *de jure* yaitu pengakuan berdirinya suatu negara secara hak dan dengan akibatnya.

Pada saat Russel Vince mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap 37 Sertifikat Merek terdaftar milik Wen Ken Drug Co., Ltd. dengan dasar bahwa *Isle Of Man* adalah sebuah negara, maka dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berkaitan dengan iktikad baik Wen Ken Drug dan ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek. Penerapan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lebih ditekankan pada faktor kesengajaan dari pemohon pendaftaran merek yang memang sudah mengetahui sejak awal bahwa sudah ada merek yang serupa atau mirip dengan merek yang akan didaftarkan olehnya, akan tetapi si pemohon pendaftaran merek tetap saja mendaftarkan mereknya tersebut. Sedangkan penerapan Pasal 6 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek ini berkaitan dengan penggunaan simbol lambang negara pada suatu merek. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek terjadi apabila penggunaan simbol lambang negara tidak

mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah negara yang bersangkutan.

Untuk dapat melihat apakah pemohon beriktikad baik atau tidak, dilihat dan diperbandingkan seberapa jauh kemiripan antara merek yang didaftar (merek Cap Kaki tiga) dengan simbol lambang negara (*Isle Of Man*). Apabila terdapat kemiripan mulai dari bentuk, lekuk, sudut bahkan ada kemiripan untuk hal-hal yang bersifat detail maka pemohon (Wen Ken Drug) dapat dipastikan telah melihat dan mengetahui simbol atau lambang negara tersebut. Dan apabila kemiripan mencapai 80% maka pemohon dapat dikategorikan berniat membonceng dan beriktikad tidak baik.¹⁰³

Dengan demikian apabila Wen Ken Drug Co., Ltd. sejak awal telah mengetahui bahwa merek yang didaftarkannya di Indonesia merupakan simbol lambang negara maka hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan iktikad tidak baik dan gugatan pembatalan merek dapat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di negara tempat terdaftarnya merek tersebut).

¹⁰³ Putusan No.66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 62

C. Konsekuensi Hukum Simbol Negara Menjadi Merek Terdaftar

Pengertian lambang adalah sesuatu seperti tanda (lukisan, lencana dan lain sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu.¹⁰⁴ Dengan demikian, lambang suatu negara dapat diartikan seperti tanda yang menggambarkan identitas suatu negara. Sedangkan Secara etimologis istilah “simbol” diserap dari kata *symbol* dalam bahasa Inggris yang berakar pada kata *symbolicum* dalam bahasa Latin. Sementara dalam bahasa Yunani kata *symbolon* dan *symbollo*, yang juga menjadi akar kata *symbol*, memiliki beberapa makna generik, yakni “memberi kesan”, “berarti”, dan “menarik”.

Simbol negara merupakan tanda yang memiliki ciri khas berarti yang mencerminkan identitas dari suatu negara. Biasanya simbol negara terdiri dari beberapa tanda atau rangkaian tanda yang secara singkat menggambarkan identitas negara tersebut. Simbol negara ini tidak hanya mencerminkan identitas tetapi juga sarat akan sejarah yang memiliki nilai filosofis tersendiri sehingga dianggap sakral dan merupakan harga diri dari negara yang bersangkutan.

Suatu negara pasti akan mempertahankan harga diri negaranya dari segala bentuk ancaman atau gangguan pihak luar, termasuk ketika suatu negara dihadapkan pada permasalahan simbol negaranya dipergunakan oleh pihak lain. Sebagai contoh seperti yang telah dijelaskan di atas terkait kasus Russel Vince seorang berkewarganegaraan Inggris yang mengajukan gugatan pembatalan

¹⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

merek terhadap 37 sertifikat merek terdaftar yaitu merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Co., Ltd., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terdaftar jika merek tersebut oleh si pemilik merek yang kemudian disebut sebagai si pemohon merek melewati beberapa tahapan prosedur pendaftaran merek yang telah diakomodir dalam ketentuan BAB IV Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Merek. Proses pendaftaran merek ini dimulai dari tahapan pemeriksaan substantif oleh Dirjen HKI dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan dengan didasarkan pula pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Merek. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif maka selanjutnya permohonan tersebut akan diumumkan penerimaan pendaftarannya atau justru ditolak pendaftarannya yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 3 (tiga) bulan.

Konsekuensi hukum atas pendaftaran merek dengan menggunakan simbol dari suatu negara yaitu merek tersebut dapat dibatalkan, yang harus didasarkan pada iktikad awal (iktikad baik atau iktikad buruk) pemilik merek ketika ia berstatus sebagai pemohon pendaftaran merek. Dengan menilik kembali proses awal pendaftarannya maka sudah seharusnya pula Dirjen HKI sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat merek berperan aktif.

Dirjen HKI berperan aktif disini adalah Dirjen HKI sebagai lembaga yang berwenang mengabulkan permohonan pendaftaran suatu merek dan juga sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat merek terdaftar harus jeli dan teliti, jangan sampai ternyata merek yang diajukan permohonan pendaftarannya sudah terindikasi sebagai golongan merek yang permohonan pendaftarannya ditolak atau tidak dapat diterima pendaftarannya justru lolos dari pengawasan Dirjen HKI bahkan Dirjen HKI sampai mengeluarkan sertifikat merek terdaftar atas merek tersebut.

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu.

Demikian pula menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Dirjen HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Dirjen HKI hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya

dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketika adanya iktikad tidak baik dari Wen Ken Drug Co., Ltd., yang ditandai dengan adanya kemiripan 80 % antara merek Cap Kaki Tiga dengan simbol lambang negara atau mata uang *Isle Of Man*, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, seharusnya permohonan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga ditolak atau setidaknya tidak dapat didaftar akan tetapi Dirjen HKI justru menerbitkan sertifikat merek Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd.

Dikarenakan konsekuensi hukum apabila simbol negara menjadi merek terdaftar adalah berupa pembatalan terhadap suatu merek terdaftar maka hal ini juga berkaitan dengan pihak yang berhak mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar tersebut.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.¹⁰⁵ Penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain : jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumsi dan majelis atau lembaga keagamaan.

¹⁰⁵ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Persyaratan hukum secara kumulatif tentang pemberlakuan larangan penggunaan simbol lambang negara diatur dalam *Article 6 ter Paris Convention* yaitu :

1. Kewenangan untuk melakukan pelarangan penggunaan lambang negara haruslah negara yang berdaulat sesama negara anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.
2. Larangan hanya berlaku jika penggunaan simbol tersebut menunjukkan terdapat koneksi antara organisasi yang bersangkutan dan hal-hal yang berhubungan dengan lambang negara. Atau apabila penggunaan atau pendaftaran untuk menyesatkan publik
3. Larangan harus dilakukan dengan memberikan notifikasi (*notification*) kepada seluruh negara anggota *Paris Convention* dan/atau *WTO (World Trade Organization)* atau *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* melalui Biro International *WIPO (World Intellectual Organization)*
4. Keberatan penggunaan simbol negara harus diajukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari setelah diterimanya notifikasi tersebut oleh negara lain dimana keberatan tersebut diajukan.

Indonesia merupakan negara anggota *WTO (World Trade Organization)*. Berdasarkan Daftar Organisasi Perdagangan Dunia, nama *Isle Of Man* tidak

terdaftar sebagai negara anggota *WTO (World Trade Organization)*. Hj. Emawati, SH., MH menerangkan bahwa pemeriksaan simbol negara di Kantor Merek menurut Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek tidak terdapat simbol *Isle Of Man* yang dilarang untuk dijadikan merek.¹⁰⁶ Dan setiap tahunnya Kantor Merek menerima notifikasi dari negara-negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *WIPO (World Intellectual Property)* dimana terdaftar ada 196 lambang negara dari negara-negara tentang simbol atau bendera dari negaranya yang dilarang digunakan oleh negara lain.

Untuk mewakili kepentingan suatu negara terkait merek maka seseorang atau pejabat HKI haruslah mendapat surat kuasa dari pejabat berwenang dari negaranya agar dapat mewakili negaranya di forum internasional. Ketentuan surat kuasa yang diberikan yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Presiden *cq.* Menteri Luar Negeri *cq.* Kuasa Hukum.¹⁰⁷

Isle Of Man memang tidak terdaftar sebagai negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *WIPO (World Intellectual Property)* sehingga memang tidak terdapat notifikasi dari *Isle Of Man* secara langsung setiap tahunnya terkait larangan penggunaan simbol lambang negaranya pada Kantor Merek di Indonesia. Oleh karena itu, apabila Russel Vince merasa tidak terima dengan penggunaan merek Cap Kaki Tiga maka ia sebagai pribadi tidak dapat

¹⁰⁶ Keterangan Hj. Emawati, SH., MH di depan persidangan Perkara Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst

¹⁰⁷ Keterangan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana SH di depan persidangan Perkara Nomor 66/Merek/2012/PN.Jkt.Pst

mengajukan gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga. Russel Vince yang merasa dirugikan atas penggunaan simbol lambang negara pada suatu merek terdaftar (dalam hal ini adalah merek Cap Kaki Tiga) adalah pihak yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki kapasitas (*persona standi in judicio*). Selama terdapat notifikasi larangan penggunaan simbol negara dan ternyata suatu merek terdaftar menggunakan lambang simbol negara yang sudah dinotifikasi dilarang maka merek tersebut batal demi hukum.

Russel Vince yang merasa dirugikan dengan adanya kemiripan merek Cap Kaki Tiga dengan simbol atau lambang negara *Isle Of Man* pada prakteknya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap 37 merek terdaftar milik Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd. secara personal atau secara individu. Ini bertentangan dengan ketentuan penjelasan dari Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek, bahkan kasus antara Russel Vince melawan Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd ini dimenangkan oleh Russel Vince pada peradilan tingkat pertama (sebagai Penggugat) dan pada tingkat kasasi (sebagai Termohon Kasasi).

Pada prakteknya memang hakim selalu dianggap benar dalam memberikan atau menjatuhkan suatu putusan. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam lagi terkait kasus antara Russel Vince melawan Wen Ken Drug Co., Ltd., hakim pemeriksa perkara nomor No.66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 582K/Pdt.Sus-Haki/2013 salah dalam menerapkan hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek terkait dengan pihak

yang dapat mengajukan gugatan pembatalan atas suatu merek. Dalam kasus ini, Russel Vince dapat dengan leluasa mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap 37 merek terdaftar Cap Kaki Tiga atas nama Wen Ken Drug Co., Ltd dan bahkan Russel Vince dimenangkan dalam tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Dikarenakan Russel Vince bukanlah pihak yang berkepentingan maka sudah seharusnya gugatan pembatalan merek yang diajukan Russel Vince dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama dengan melihat relevansi ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maka gugatan yang diajukan oleh Russel Vince tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh sebab itu, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Wen Ken Drug Co., Ltd adalah Peninjauan Kembali (PK).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendaftaran merek dengan menggunakan simbol negara dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan iktikad tidak baik karena melanggar ketentuan *Article 6 ter Paris Convention* yang mensyaratkan adanya larangan penggunaan simbol lambang negara sesama anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang dilakukan dengan cara memberikan notifikasi kepada seluruh anggota Konvensi Paris atau sesama negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* melalui Biro International *WIPO (World Intellectual Organization)*. Pendaftaran merek dengan menggunakan simbol negara yang dilakukan oleh negara non anggota Konvensi Paris atau non negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* tetap merupakan perbuatan iktikad tidak baik karena melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga walaupun *Isle Of Man* bukan merupakan negara anggota *WTO (World Trade Organization)* atau *TRIPs (Trade*

Related Aspects of Intellectual Property Rights), ketika simbol negaranya dipergunakan di dalam sebuah merek terdaftar di Indonesia maka penggunaan merek tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Konsekuensi hukum apabila simbol negara menjadi merek terdaftar yaitu merek terdaftar tersebut dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan persyaratan bahwa untuk melakukan pembatalan suatu merek harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan yaitu jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan. Oleh sebab itu, Russel Vince bukanlah pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan seharusnya Russel Vince tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap 37 merek terdaftar milik Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd. dan seharusnya pada tingkat pertama gugatan Russel Vince dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh sebab itu upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak Wen Ken Drug Co., Ltd adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

B. SARAN

1. Sebaiknya ketika sebuah merek akan diajukan permohonan pendaftarannya, diteliti lebih lanjut terlebih dahulu apakah merek tersebut mengandung unsur penggunaan simbol atau lambang dari suatu negara tertentu atau tidak. Karena permohonan pendaftaran merek yang di dalamnya menggunakan simbol atau lambang dari suatu negara maka permohonan pendaftaran tersebut masuk ke dalam kategori iktikad tidak baik. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta aktif dari pihak pemohon pendaftar dan juga peran serta dari Dirjen HKI selaku pihak yang menetapkan menerima atau menolak suatu permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepadanya.
2. Seharusnya yang mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek terdaftar adalah pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Hakim sebagai pemeriksa perkara harus lebih cermat lagi dalam memeriksa sebuah perkara sehingga tidak terjadi salah penerapan hukum, walaupun memang pada dasarnya putusan hakim selalu dianggap benar. Hal ini diharapkan agar tidak sampai terjadi adanya pihak yang tidak berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan merek dan bahkan kasusnya dimenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 2001
- Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Agasha Mugasha, *Good Faith Obligation in Commercial Contract, International Business Lawyees*, 1999
- Ahmadi Miru, *Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Gama Media, Yogyakarta, 2006
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ditjen, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2001
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Eric M. Holmes, "A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburg Law Review*, Vol. 39 No.3, 1978
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Gatot Supramono, *Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta, 1996

- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, PT. Suka Buku, Jakarta, 2010
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, Jakarta, 1989
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Kedua, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual – Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cet. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- M Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998
- P.L. Wery, *Perkembangan tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke – 8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983
- R. Subekti, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003
- Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, 2000

- _____, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007
- _____, *Persyaratan dan Kewajiban Hukum Untuk Pemberlakuan Larangan Penggunaan Simbol Negara*, Guru Besar Ilmu Hukum dengan keahlian HKI pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam Media HKI Vol.X/No.5/September 2013
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006
- _____, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Saul Latinoff, *Good Faith*, *Tulane Law Review*, Vol. 71 No. 6 (January 2000)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989
- _____, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, Tahun 1977
- Sudaryat, Sudjana, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Suryoningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- Suyud Margono dan Longginus H, *Pembaharuan Hukum Merek*, Inti Ilmu, Jakarta, 2002
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002

B. MAKALAH

- Rahmi Jened, *Persyaratan dan Kewajiban Hukum Untuk Pemberlakuan Larangan Penggunaan Simbol Negara*, Guru Besar Ilmu Hukum dengan

keahlian HKI pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam Media HKI Vol.X/No.5/September 2013

_____, dalam Sypros M. Maniatis, *Historical Aspects of Trademark*, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan St. Queen Mary University, London, Maret, 2005

R. Putri Ayu Priamsari, *Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali)*, Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. i

C. WEBSITE

Faiz, Muhammad, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, www.panmuhammadfaiz.co

Nur, Muliadi, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract)*, www.pojokhukum.com

D. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. PUTUSAN

Putusan Nomor 66/Merek/2012/PN. Niaga Jakarta Pusat

Putusan Nomor 582 K/Pdt.Sus-Haki/2013

F. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Trade Marks Act 1995 Australia

Malaysia Act 175

*Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967,
mentioned in the TRIPs Agreement , WIPO, Geneva*