

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM TELEMATIKA DAN HUKUM MEREK

A. Hukum Telematika

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Hukum Telematika yang disajikan dalam 2 (dua) bagian yang meliputi konsep dasar dari hukum telematika dan konvergensi hukum telematika dengan hukum positif di Indonesia.

1. Konsepsi Hukum Telematika

Pada mulanya, istilah Telematika dikenal dalam bahasa Perancis yaitu *Telematique*, yang kemudian berkembang menjadi istilah umum di Eropa. Selanjutnya, Telematika diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna *telematics* menjadi singkatan dari “*Telecommunications and Informatics*“, yang merupakan perpaduan konsep *Computing and Communication*. Dewasa ini, istilah Telematika memperlihatkan konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa, istilah telematika berkembang menjadi istilah Teknologi Informatika (TI), *Information & Communication Technologies* (ICT)¹.

Keberadaan Telematika, berkaitan dengan perkembangan internet yang pada awalnya memberikan dunia baru bagi masyarakat dunia. Dunia

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum... .., Op., Cit*, hlm. 8

baru yang seakan-akan ditemukan tersebut bernama *Cyberspace*. Istilah *Cyberspace* menjadi populer setelah istilah tersebut digunakan dalam novel *science fiction*, karya William Gibson. *Cyberspace* menggambarkan suatu halusinasi adanya alam lain yang mempertemukan teknologi telekomunikasi dan informatika, yang seakan-akan terdapat ruang dalam medium *Cyber*. Asal usul kata *Cyber* diartikan sebagai kawat listrik. *Cyberspace* dapat diartikan sebagai jaringan komputer mahabesar (*gigantic network*) tanpa adanya penguasa tunggal mutlak, tanpa ada satu pun hukum suatu negara yang berlaku. *Cyberspace* merupakan medium komunikasi global yang didasarkan atas kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*), keberadaan alam yang baru ini seakan-akan menjadi jawaban dari impian untuk melampiaskan kebebasan mengemukakan pendapat (*free of speech*).

Howard Rheingold menyatakan bahwa, *Cyberspace* adalah sebuah ‘ruang imajiner’ atau ‘maya’ yang bersifat *artificial*, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Hal senada disampaikan oleh Ahmad Ramli dkk bahwa², “Setiap kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang nyata.” Sebuah kenyataan sosial bahwa internet menawarkan ruang publik yang maya, namun nyata terjadi dan nyata akibat-akibatnya.³ Lebih jelasnya diuraikan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

² M. Ahmad Ramli. *Cyber Law dan Haki... ..*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

³ Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Cet.1. Bandung, Refika Aditama. 2005, hlm. 32.

Dunia nyata dan maya (*cyberspace*) tidak terpisah secara tegas. Artinya aktifitas di internet walaupun dianggap sebagai suatu aktifitas maya, dalam pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam dunia nyata. Ini dikarenakan internet sebagai sebuah teknologi menuntut peran manusia dalam pengoperasiannya. Manusia dalam alam nyata lah yang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.⁴

Seiring dengan perkembangan *Cyberspace* sebagai medium komunikasi global antar subjek yang dapat berkomunikasi, memunculkan pula hak dan kewajiban dari tiap-tiap subjek. Hal tersebut membuat banyak negara yang mencoba mengatur keberadaan alam baru tersebut. Beberapa negara dikenal istilah *Cyberlaw* atau *Cyberspace law*. Kedua istilah tersebut, secara sekilas memiliki makna yang sama. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut, muncul perbedaan yang berpengaruh dari penggunaan kedua istilah tersebut. Menurut Edmon Makarim, istilah yang cocok adalah *Cyberspace Law* karena hukum yang berlaku adalah hukum yang dilaksanakan pada medium *Cyberspace*, sedangkan penggunaan istilah *Cyberlaw*, lebih cocok digunakan untuk hukum-hukum ilmu fisika yang berkaitan dengan arus listrik dalam kawat. Hal tersebut dikaitkan dengan arti istilah *cyber*, yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu kawat listrik. Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, istilah *Cyberspace Law* juga tidak begitu tepat, karena istilah ini hanya berbicara tentang halusinasi alam *virtual*. Istilah yang tepat adalah Hukum Telematika, karena makna dari Telematika dikaitkan dengan *Cyberspace* yaitu pada hakikatnya merupakan suatu sistem elektronika yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika itu sendiri. Hukum

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara.... ..*, Op. Cit., hlm. 113.

Telematika diartikan pula sebagai suatu hukum yang mengembangkan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet atau tidak. Meskipun demikian istilah yang digunakan untuk hukum yang mengatur di dunia *Cyber* belum seragam, karena seperti yang diuraikan oleh Ahmad M. Ramli⁵ yang lebih memilih istilah *Cyberlaw* atau Hukum Siber. Hal tersebut dikaitkan dengan makna *Cyberlaw* yang dilandasi dengan pemikiran bahwa istilah *Cyber* jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum.

Berkaitan dengan istilah *Cyber*, dikenal pula istilah *Cybernetic*, yang dikenalkan oleh Noebert Winner, pakar matematika yang mengenalkan istilah *Cyberspace teory*. Makna dari *Cybernetic teory* adalah teori yang ditujukan untuk pendekatan interdisipliner dalam uraian sistem kendali dan komunikasi dari manusia, hewan mesin dan organisasi yang mengutamakan umpan baik (*feedback*). Berdasarkan teori tersebut, dapat diambil maknanya yaitu dalam memahami suatu penyampaian informasi yang disampaikan dalam satu sistem komunikasi yang baik, selayaknya harus dengan memerhatikan umpan balik (*feedback*) dari sistem tersebut.

Lingkup pengkajian Hukum Telematika dapat terbagi dua komponen. Komponen yang pertama berkaitan dengan komponen yang terkait dengan sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. Komponen yang kedua adalah berkaitan dengan

⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki... ..*, Op., Cit, hlm. 2

fungsi-fungsi telekomunikasi, misalnya input, proses, output, penyimpanan, komunikasi. Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen yaitu:⁶

- a. *Content*, yaitu substansi dari data yang dapat merupakan output/input dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik.
- b. *Computing*, yaitu suatu sistem pengolah informasi yang berbasis sistem komputer yang merupakan jaringan komputer yang efisien, efektif dan legal.
- c. *Comunication*, yaitu keberadaan sistem komunikasi dari sistem *interconnection, global interpersonal, computer network*.
- d. *Community*, yaitu masyarakat sebagai pelaku intelektual.

2. Konvergensi Bidang Telematika dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia

Hasil konvergensi di bidang telematika salah satunya adalah aktivitas dalam dunia siber yang telah berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana untuk penggunaannya tidak terjadi singgungan-singgungan yang menimbulkan persoalan hukum. Pastinya ini tidak mungkin, karena pada kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu. Kegiatan siber tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara dan aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, karena itu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet.

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum... ..*, Op. Cit., hlm 12.

Meskipun secara nyata kita merasakan semua kemudahan dan manfaat atas hasil konvergensi itu, namun bukan hal yang mustahil dalam berbagai penggunaannya terdapat berbagai permasalahan hukum. Hal itu dirasakan dengan adanya berbagai penggunaan yang menyimpang atas berbagai bentuk teknologi informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, atau sebaliknya pengguna teknologi informasi dijadikan sasaran kejahatan. Sebagai contoh misalnya, dari suatu konvergensi didalamnya terdapat data yang harus diolah, padahal masalah data elektronik ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.⁷

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang konvensional, namun dibutuhkan pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat, sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan siber. Meskipun bersifat *virtual*, kegiatan siber dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan

⁷ Ahmad M Ramli, *Prinsip-prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004, hlm. 2.

perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi masalah keamanan informasi adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai UU ITE). Hal yang mendasar dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum.⁸

Dengan UU ITE diharapkan seluruh persoalan terkini berkaitan dengan aktivitas di dunia maya dapat diselesaikan dalam hal terjadi persengketaan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas aktivitas di dunia maya. Oleh karena itu UU ITE ini merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana sebelumnya hal ini menjadi kerisauan semua pihak, khususnya berkenaan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE meskipun secara umum pengaturannya tetapi cukup komprehensif dan mengakomodir

⁸ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal 1. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dan, hukum yang terlanggar tersebut tentunya harus ditegakkan. Hanya melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*)

semua hal terkait dunia siber.⁹ Materi yang diatur dalam UU ITE umumnya merupakan hal baru dalam sistem hukum Indonesia, hal tersebut meliputi : masalah pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik, penyelesaian sengketa, perlindungan data, nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual, serta bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta sanksi-sanksinya.¹⁰

Bila dilihat dari sudut pandang keilmuan, UU ITE memiliki berbagai aspek hukum, sehingga dikatakan sebagai UU multi aspek, karena banyak memiliki aspek, dan hampir seluruh aspek hukum diatur. Aspek hukum transnasional, karena jelas-jelas UU ini mengatur lingkup yang tidak saja di Indonesia tetapi melewati batas negara. Aspek hukum pidana, mengatur *Crime* (kejahatan), Aspek Hukum Perdata yang mengatur transaksi-transaksi di bidang bisnis. Aspek Hukum Administrasi, karena menyangkut adanya pemberian izin oleh pemerintah dan aspek hukum acara baik Pidana maupun Perdata.

Banyak kritikan yang bertubi-tubi juga terjadi pada UU ITE. Beberapa persoalan tersebut menyangkut hal sebagai berikut: pertama, apakah transaksi dapat berjalan, karena banyak persoalan teknis yang harus disiapkan khususnya menyangkut pada transaksi dan penyelenggaraan

⁹ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal, yang meliputi : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Dan Tujuan , Bab III Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik, Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Bab V Transaksi Elektronik, Bab VI Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi, Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, Bab VIII Penyelesaian Sengketa , Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, Bab X Penyidikan, BabXI Ketentuan Pidana, Bab XII Ketentuan Peralihan, dan Bab XIII Ketentuan Penutup.

¹⁰ Bila dilihat dari batang tubuh UU ITE, maka pengaturannya dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) urusan, seperti: 1). urusan transaksi elektronik (17 pasal) Pasal 5-22; 2). urusan *domain name* & hak cipta (3 pasal) Pasal 23-26; 3). urusan perbuatan tidak baik (10 pasal) Pasal 27-37; 4). urusan pemerintah, penyidik, sengketa (6 pasal) Pasal 38-44; 5). urusan pidana/hukuman (7 pasal) Pasal 45-52.

sistem elektronik; kedua, masalah berkaitan dengan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat; dan ketiga, masalah ketentuan sanksi (pidana), yang dianggap terlalu berlebihan dan memberatkan. Masalah ini perlu kita perhatikan karena implementasi peraturan (hukum) setidaknya harus dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.¹¹

Di samping segala kelebihan dan manfaat dari internet, penggunaan jaringan global maya tersebut berpotensi memiliki dampak hukum yang serius dan diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah yang timbul sekaligus mengantisipasi berbagai masalah hukum di masa yang akan datang. Dengan pendekatan hukum yang saat ini telah berdasar atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka UU ITE merupakan bentuk upaya perlindungan kepada masyarakat. Dan, setidaknya UU ITE mengatur dua hal yang amat penting, Pertama: pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Kedua: diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI disertai sanksi pidananya termasuk untuk tindakan *cybersquatting*, *carding*, *hacking* dan *cracking*.

Dengan diundangkannya UU ITE, bukan berarti seluruh permasalahan yang terjadi di bidang telematika sudah selesai, masih banyak persoalan yang harus juga diantisipasi, terutama atas hasil konvergensi yang

¹¹ Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb, "*Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/668-dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional.html>, diakses pada Rabu 30/09/2015 pukul 15.00 WIB.

pastinya menimbulkan berbagai bentuk layanan *virtual* baru dan berbagai persoalan teknis yang pastinya terus berkembang. Untuk lebih memberikan pemahaman terhadap hukum, khususnya terhadap produk-produk hukum yang sifatnya teknis seperti UU ITE, disamping harus dilakukan diskusi-diskusi ilmiah, juga perlu dilakukan pembudayaan hukum melalui sosialisasi yang intens yang ditujukan terhadap seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum.

B. Hukum Merek

1. Konsepsi Hukum Merek

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai konsepsi dasar Hukum Merek yang terdiri atas 6 (enam) bagian yang meliputi pengertian hukum merek, fungsi merek, jenis merek, subjek dan objek hak atas merek, perolehan hak atas merek dan jangka waktu perlindungan hak merek.

1.1. Pengertian Hukum Merek

Perkembangan hukum merek bermula pada abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang.¹² Secara etimologis istilah “merek” berasal dari bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa daerah Jawa disebut ciri atau *tengger*. Semula fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal. Dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan *Mark*, atau *Brand* dalam bahasa Inggris, diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang

¹² *Trust*, No 49 Tahun III, 5-11 September 2005 hlm 74

merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 1992.¹³

Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut.¹⁴ Selain menggunakan Konvensi Paris, bidang merek juga membentuk bermacam-macam perjanjian Internasional, yaitu:

1. Perjanjian Madrid 1891: *Madrid Agreement Concerning Repression of False Indications of Origin*. Perjanjian ini berkenaan dengan upaya penindakan terhadap pemalsuan indikasi atau sebutan asli suatu barang.
2. Perjanjian Madrid 1891: *Madrid Arrangement Concerning the International Registration of Trademark*. Perjanjian ini berkenaan dengan pendaftaran internasional tentang Merek.
3. Perjanjian Den Haag 1925: *The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Pattern and Design*. Perjanjian ini berkenaan dengan penyimpanan internasional tentang gambar – gambar atau model kerajinan.
4. Perjanjian Lisabon 1938: *Lisabon Agreement Concerning the Protection and the International Registration of Declaration of origin*. Perjanjian ini berkenaan dengan perlindungan dan pendaftaran internasional mengenai keterangan asal barang.
5. Perjanjian Nice 1957: *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Service to Which Trademarks Apply*. Perjanjian ini berkenaan dengan klasifikasi internasional mengenai merek barang atau jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003. hlm 9.

¹⁴ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Law)*, Jakarta, 2004, hlm 23.

nama.¹⁵ Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu tanda 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.¹⁶

Menurut Prof. Vollmar mendefinisikan merek sebagai suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.¹⁷

Menurut Molengraaf, merek yaitu sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dari pengertian ini pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek.¹⁸

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2005. hlm. 736

¹⁶ Indonesia. *Undang-Undang tentang Merek*, UUM 2001, LN No. 110 Tahun 2001. Pasal 1

¹⁷ Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta. 1962, hal 80

¹⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003. hlm. 164

Harsono Adisumarto menjelaskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain berkaitan dengan hasil industri dan barang dagang.¹⁹

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.²⁰

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.²¹

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pendapat-pendapat sarjana yang ada maupun dari segi yuridis yang ada bahwa merek itu dapat diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum

¹⁹ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006. hlm. 345.

²⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Indeks, Jakarta. hlm. 27-28.

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung. 2007. hlm. 130.

dengan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

1.2. Fungsi Merek

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Menurut Budi Agus Riswandi dalam buku berjudul Hukum dan Internet di Indonesia, terdapat 4 (empat) fungsi merek yaitu:²²

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. 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, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

²² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet... ..*, Op. Cit., hlm 144.

- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

Dikemukakan pula oleh Endang Purwaningsih dalam bukunya, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:²³

- a. fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
- b. fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
- c. fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar;
- d. fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Berdasarkan perumusan merek yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau

²³ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2005.hlm. 11.

diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁴

1.3. Jenis Merek

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.²⁵ Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indonesia. *UUM, Op. Cit.*, Pasal 1 angka (2)

Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas barang adalah kelompok jenis barang yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Kelas barang bagi pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993.

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 lainnya²⁶. Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.²⁷

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu.²⁸ Contoh merek kolektif adalah *Brazil Nut Association* yang dipakai secara bersama-sama oleh penjual kacang di Brazil dan anggota *Sport Club*, yang sama-sama memakai merek kolektif tersebut.

²⁶ Indonesia. *UUM, Ibid.* Pasal 1 angka (3)

²⁷ Pasal 1 angka (4) UUM 2001

²⁸ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi... .., Op.Cit.* hlm. 136.

Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain melainkan dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dan perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan yang berhak.²⁹ Dengan perkataan lain, kepada barang atau jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

1.4. Subjek dan Objek Hak atas Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau subject *van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.³⁰ Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.³¹

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan

²⁹ *Ibid*

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.hlm. 128.

³¹ Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 2006. hlm. 50.

dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari:³²

- a. Orang perseorangan (*one person*);
- b. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau
- c. Badan hukum (*legal entity*).

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain.³³ Subjek hak atas merek yang diatur dalam UUM 2001 adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).³⁴

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.³⁵ Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.

³² Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi... ..*, Op. Cit. hlm. 130.

³³ Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Pekanbaru. hlm. 9

³⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

³⁵ Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 285.

Barang adalah objek hak milik.³⁶ Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain.

Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam Pasal 503 KUHPdt yaitu: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Benda dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:³⁷

- a. Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya;
- b. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), yaitu segala hak.

1.5. Perolehan Hak atas Merek

Pendaftaran merek diatur dalam UUM 2001 sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.

Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 s.d Pasal 10 UUM 2001.

Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-

³⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hlm. 126.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1996. Pasal 503.

syarat pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 5 UUM 2001 sebagai berikut ini³⁸:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Unsur-unsur di atas tidak boleh dilanggar bagi si pemohon merek agar mereknya dapat diterima pendaftarannya. Unsur di atas dapat kita uraikan satu persatu yaitu:

1. *Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.*

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik

³⁸ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi... ..*, Op. Cit. hlm. 132-133.

dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.³⁹

2. *Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan*

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek.⁴⁰

3. *Tanda Milik Umum*

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenalan bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu.

4. *Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.*

Yang dimaksud dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi.

Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran deklaratif dan konstitutif ialah:⁴¹

1. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya

³⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* dikutip dari H. OK. Saidin *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 349-350.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 350,

⁴¹ Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung, 2004 hlm 174.

memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang-undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

2. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan secara preventif menurut Penjelasan Umum UU No 14 Tahun 1997, perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan undang-undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Perlindungan hukum merek yang diberikan kepada

merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar.⁴²

Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.⁴³

Sesuai prinsip yang dianut UU Merek yang ada di Indonesia yaitu *first to file principle* bukan *first come first out* maka setiap pemegang merek yang baru akan diakui kepemilikannya atas merek tersebut jika melakukan pendaftaran atas mereknya yang dimilikinya tersebut.⁴⁴

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI dengan dilengkapi:⁴⁵

- a. Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.

⁴² Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelaktual*, Ctk pertama, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 2000 hlm 103-104.

⁴³ Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta... ..*, *Op. Cit*, hlm 105.

⁴⁴ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet*, *Op. Cit*, hlm 145.

⁴⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 188.

- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Mengenai tata cara perolehan hak merek sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Merek Tahun 2001, diberikan atas dasar permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Permohonan pendaftaran tersebut harus memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.⁴⁶

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon atas Merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dalam Pasal 11 UU Merek 2001, permohonan dapat juga dilakukan dengan hak prioritas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum... ..*, Op.Cit. hlm 121.

1.6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek

Menurut Pasal 28 UU Merek 2001 mengatur jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah 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. Kemudian Pasal 4 UU Merek 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang

atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 28 UU Merek 2001 jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Merek yang telah didaftar tadi diberikan perlindungan oleh Negara kepada pemilik tersebut tetapi, tidak semua merek yang pendaftarannya diterima karena tidak terpenuhinya unsur-unsur penting dari pendaftaran merek tersebut.

2. Permasalahan Hukum Merek di Internet

Dalam perkembangannya pemakaian nama domain yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jaringan internet, telah banyak berkembang pelanggaran merek pada jaringan tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan yang kemudian mendaftarkan merek tersebut sebagai suatu nama domainnya di dalam jaringan internet. Dilihat secara umum terdapat persamaan dan perbedaan konseptual mengenai nama domain dengan sebuah merek, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum Republika Mengenai Cybersquatting, Domain Name dan Hukum Merek di Indonesia*, Yogyakarta, 2004, Hlm. 211.

- a. Dilihat dari nama domain terlihat bahwa segi aspek fungsi memang ada kemiripan dengan merek karena menjual komoditas barang maupun jasa. Selain itu juga suatu nama domain sama seperti merek yang memiliki daya pembeda, dan memiliki tanda yang kemudian digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.
- b. Adanya perbedaan asas antara nama domain dengan merek. Nama domain yang menganut asas *first come first served*, dan sedangkan merek menganut asas *first to file system*, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan *Cyberquatters*, *Typosquatters*, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia.⁴⁸

Cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan cara memperluas definisi tentang merek sebagai suatu nama domain sehingga dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan nama domain dapat pula diselesaikan dengan peraturan merek yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dengan belum adanya undang-undang yang khusus sendiri mengatur tentang masalah nama domain.

Selama ini bisa dikatakan bahwa suatu nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa dalam Merek, diterangkan bahwa: "telekomunikasi" termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas no 38. sehingga pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifikasi ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek.⁴⁹ Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Merek.

⁴⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, *Op. Cit*, hlm. 291.

⁴⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet-Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 121

Menurut Charlotte Waelde dalam kaitannya dengan perlindungan merek, ada beberapa faktor penyebab timbulnya konflik antara hukum merek dan nama domain di jaringan internet, yaitu:⁵⁰

- a. Perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan banyak diminati orang lain. Cara ini banyak dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan merek yang didaftarkan sebagai domain name.⁵¹
- b. Perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh sipendaftar.⁵²
- c. Pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam katagori kelas barang dan jasa yang berbeda.⁵³

Dari ketiga faktor pemicu konflik antara merek dengan penggunaan nama domain di internet dapat jabarkan sebagai berikut :

Kategori pertama merupakan modus operandi yang sering dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan motif untuk mencari keuntungan. Dalam kasus window 95, motif mahasiswa Utah untuk mendaftarkan nama tersebut adalah bukan untuk keperluan promosi perusahaannya tetapi lebih kepada strategi untuk menjual kembali nama domain terdaftar tersebut

⁵⁰ Charlotte Waelde, *Domain Names and Trademark: Whats in A Name?* 1997, hlm. 39-40, dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, ed. Tim Lindsey, at.al, *Op.Cit.*, hlm 173.

⁵¹ Contoh dari kasus ini adalah Window95. Window95 adalah salah satu produk dari perusahaan Microsoft, sebuah perusahaan komputer terkemuka di amerika Serikat. Pada tahun 1995, seorang mahasiswa di Utah, yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan Microsoft, telah mendaftarkan merek tersebut dengan nama windows95.com. Kasus lainnya juga dialami oleh perusahaan *fast food* McDonald, yang domain name nya telah didaftarkan oleh seorang jurnalis, Joshua Quittner, yang telah mendaftarkan merek McDonald sebagai domain name dengan nama McDonald.Com. Modus ini juga diterapkan oleh Dennis Toeppen yang telah mendaftarkan sebanyak 240 merek terkenal sebagai domain name.

⁵² Kasus ini terjadi pada perusahaan piranti lunak teknologi *Teubner & Associates* dengan pesaing usahanya yang mendaftarkan merek perusahaan tersebut sebagai domain name dengan nama Tuebner.com.

⁵³ Contoh ini adalah pendaftaran merek "Fellowes" sebagai domain name oleh perusahaan alat-alat tulis di Inggris. Pendaftaran ini menimbulkan konflik karena ada perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hukum juga dengan nama "Fellowes".

kepada perusahaan Microsoft. Strategi ini dipergunakan karena kelemahan atas pendaftaran domain name “*first come first served*” (siapa yang lebih dahulu mendaftar dialah yang berhak atas suatu *domain name*).

Sebagai konsekuensi asas ini, pendaftaran windows95.com. yang dilakukan mahasiswa Utah tersebut, dengan mendahului pendaftaran yang dilakukan oleh Microsoft telah menutup kemungkinan bagi perusahaan Microsoft untuk menggunakan nama tersebut sebagai nama domainnya. Konsekuensi ini disadari sepenuhnya oleh si pendaftar, yang sudah memperkirakan bahwa *Microsoft* pasti gagal mendaftarkan domainnya. Solusi terbaik dalam memecahkan konflik yang pada saat itu belum diatur dalam hukum Amerika Serikat adalah perusahaan *Microsoft* itu membeli nama domain yang telah didaftarkan oleh mahasiswa tersebut.

Dengan demikian ternyata dalam perkembangannya nama domain juga turut menjalankan pundi ekonomi sebagai merek dagang, walaupun keinginan menggunakan merek dagang sebagai nama domain tidak selamanya berjalan mulus, seperti kasus window 95.com , Mc. Donalds.com dan lainnya. Seringkali perusahaan menemui halangan berupa terdaftarnya merek dagang bersangkutan sebagai nama domain orang lain.⁵⁴

Kategori kedua merupakan cara yang lebih halus dibandingkan dengan kategori pertama. Hal ini disebabkan pendaftaran nama domain itu sendiri mempunyai tujuan yaitu digunakan oleh si pendaftar untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan kategori pertama

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 120

yang tujuannya tidak untuk digunakan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada pemilik merek.

Modus operandinya dilakukan dengan membuat nama yang hampir sama dengan cara mempertukarkan huruf dan nama atau merek suatu perusahaan sehingga seolah-olah nama domain tersebut sama dengan merek atau nama perusahaan yang ditirunya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan konsumen agar konsumen lebih banyak mengakses informasi perusahaannya di jaringan internet.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa semakin mirip sebuah nama domain dengan nama perusahaan atau nama produk yang dijual di internet, semakin banyak pula para pengguna internet yang akan mengakses domain name dari situs web tersebut.⁵⁵ Orang yang melakukan pendaftaran domain name melalui cara ini disebut dengan *typosquatters*.

Kategori ketiga merupakan hak yang cukup rumit karena pendaftaran itu sendiri tidak dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Munculnya konflik lebih sebagai akibat perbedaan sistem pendaftaran yang diterapkan oleh UU Merek dengan pendaftaran yang dianut oleh organisasi pendaftar nama domain. Secara universal, UU Merek membolehkan seseorang untuk mendaftarkan mereknya sama dengan merek orang lain asalkan tidak berada dalam kelas barang dan jasa yang sama. Prinsip ini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Meskipun demikian dalam keadaan tertentu, peraturan ini dapat diterapkan terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis jika memenuhi

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*

syarat-syarat tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sebaliknya di dalam sistem pendaftaran nama domain berlaku peraturan bahwa hanya ada satu nama domain saja yang boleh didaftar tanpa memandang perbedaan antara kelas barang dan jasa. Konsekuensinya, jika seseorang telah mendaftarkan sebuah merek sebagai nama domain untuk nama yang sama dalam kelas barang dan jasa yang sejenis maupun berbeda tidak diperbolehkan.⁵⁶



⁵⁶ Contoh ini adalah pendaftaran merek "Fellowes" sebagai domain name oleh perusahaan alat-alat tulis di Inggris. Pendaftaran ini menimbulkan konflik karena ada perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hukum juga dengan nama "Fellowes".