

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA**

TESIS

Disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar
pasca sarjana (STRATA – 2) pada Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Disusun Oleh :

INTAN NUR RAHMAWANTI SH.

No. Mahasiswa : 05912018
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA**

Oleh :

INTAN NUR RAHMAWANTI SH.

No. Mahasiswa : 05912018
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 7 **Februari 2009** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



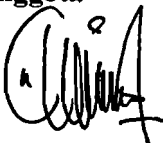
Nandang Sutrisno SH., LL.M., M.Hum., Ph.D Tanggal

Anggota



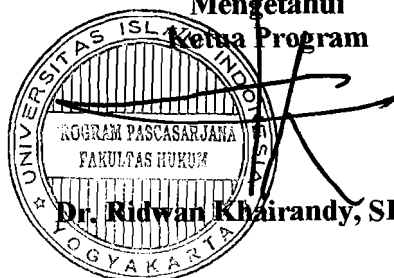
Budi Agus Riswandi SH.,M.Hum Tanggal

Anggota



Siti Anisah SH.,M.Hum. Tanggal

**Mengetahui
Ketua Program**



Dr. Ridwan Khairandy, SH,M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA

Disusun oleh :

Nama : Intan Nur Rahmawanti SH.
No. Mhs : 05912018
BKU : Hukum Bisnis

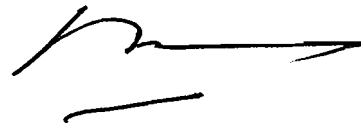
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pemimbing I



Nandang Sutrisno SH., LL.M., M.Hum., Ph.D

Pembimbing II



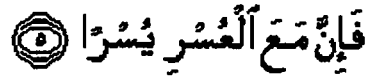
Budi Agus Riswandi SH., M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Ridwan Khairandy SH., MH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Maka sesungguhnya, setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Sesungguhnya, setelah (beserta, di balik) kesulitan itu, ada (setelah mempelajarinya) kemudahan.

*My best dedicated to :
All of Law Student
My Family (Papi, mami, itak, dimas) and
also My New Family (husband & candidate child)
Thanks for everythink*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menuntaskan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA**. Meskipun menemui berbagai kendala, penulis tetap dapat mengumpulkan berbagai referensi sebagai bahan pembuatan tesis ini yang Insya Allah akan sangat berharga bagi dunia pendidikan, mengingat masih minimnya referensi yang ada baik dari dalam maupun luar negeri.

Penulis menyadari sepenuhnya jika di dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun isinya. Meskipun demikian telah banyak pihak yang terlibat dan memberi dukungan baik secara materi maupun immaterial. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak antara lain :

1. Kedua orang tuaku H. MINANUR RAHMAN & Dra. PURWANTI atas dukungan materi dan immateriil, support dan doa yang tiada henti untuk segera menuntaskan study pasca sarjana.
2. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII Dr. RIDWAN KHAIRANDY SH.,MH. atas nasehat-nasehat dan saran-sarannya dalam menyempurnakan penulisan tesis ini.

3. NANDANG SUTRISNO SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing I atas koreksi, saran, dan bantuan tambahan referensi asing yang sangat berguna bagi penulis.
4. BUDI AGUS RISWANDI SH.,MHum selaku dosen pembimbing II yang selalu rela meluangkan waktu memberikan support, dukungam moral, materi dan koreksi yang tak terhingga dalam penulisan tesis ini sehingga penulis tetap bersemangat menuntaskan meskipun sempat menemui kendala berarti.
5. Para Narasumber dari DITJEN HKI khususnya Mas Saiful atas kesediaannya meluangkan waktu untuk diskusi tentang materi merek kolektif dan tambahan referensinya.
6. Suamiku tercinta DONY HERMAWAN S.Kom atas dukungan moral dan materi, bantuan editing meskipun sedikit tapi sangat membantu.
7. A. BUDI SUSETIA SE.,MH. anggota BPSK dan teman diskusi yang baik yang tak pernah putus memberi dukungan materi dan immateriil bagi penulis untuk tidak pernah menyerah.
8. Rekan-rekan DISPERINDAGKOP Kota Yogyakarta khususnya ex-Bidang Kelembagaan yang juga selalu rela memberikan dukungan dan hiburan bagi penulis untuk menuntaskan studi.
9. Ibu Wakil walikota Yogyakarta Hj. TRI KIRANA HARIYADI teman yang baik untuk diskusi dan memberi dukungan moral secara langsung maupun tidak langsung.

10. Rekan-rekan BPSK Kota Yogyakarta periode 2003-2007 dan periode 2007-2013, khususnya pak AL. WISNUBROTO SH.,MHum, teman yang baik untuk diskusi dan mengembangkan ilmu. Semoga segera selesai disertasinya.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga tesis ini bukan hanya sekedar karya tulis untuk menuntaskan study pasca sarjana. Akan tetapi diharapkan lebih dari itu dapat menjadi referensi tambahan bagi ilmu hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan Hukum Merek Kolektif yang akan banyak kita temui di era percaturan perdagangan global. *Wallahualam bi sawab.*

Wassalammualaikum wr,wb.

Yogyakarta, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Motto dan Persembahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Abstrak	viii
B A B I P E N D A H U L U A N	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	18
B A B II T I N J A U A N U M U M T E N T A N G M E R E K	
A. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Internasional	23
B. Pengaturan Merek dalam Hukum Internasional	38
C. Hukum Merek di Indonesia	43
1. Ruang Lingkup Perlindungan Merek	50
a. Pengertian Merek	50
b. Fungsi dan Jenis Merek	53
c. Merek Kolektif	61
2. Prosedur Pendaftaran dan Pembatalan Merek	68
a. Perpanjangan Pendaftaran Merek	81

b. Pembatalan Merek	84
c. Penghapusan Pendaftaran Merek Kolektif	85
3. Penyelesaian Sengketa Merek	89
4. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek	103
D. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Merek	108
1. Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif	108
2. Merek Jasa (services marks)	112
3. Merek Terkenal (well known marks)	113
4. Reputasi Merek	115
B A B III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK KOLEKTIF
	DI INDONESIA
A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Kolektif di Indonesia	119
1. Substansi Hukum Merek Kolektif	120
2. Kelembagaan Merek Kolektif	126
3. Budaya Hukum Terkait dengan Merek Kolektif	131
B. Pengaturan Prospek Merek Kolektif yang Implementatif di Indonesia	145
1. Prospek Merek Kolektif di Indonesia	160
2. Gagasan Perlindungan Merek Kolektif yang implementatif di Indonesia	164

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 173

B. Saran-saran 174

DAFTAR PUSTAKA 177

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek kolektif di Indonesia masih memiliki banyak kendala untuk diimplementasikan, baik dalam hal substansi merek kolektif itu sendiri terutama batasan dalam memahami istilah, maupun implementasi undang-undang merek. Jika dirumuskan problem tersebut terkait dengan substansi hukum, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan merek kolektif.

Meskipun peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala khususnya berkaitan dengan merek. Misalnya saja, terdapat beberapa putusan merek yang dirasakan tidak adil, dana operasi yang harus dikeluarkan pemilik merek ketika haknya dilanggar oleh pihak lain tidak seimbang, sistem administrasi ataupun pengurusan merek, hak paten, dan hak cipta yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang kurang dapat mengakomodir permasalahan yang ada seperti harapan masyarakat pada umumnya, para praktisi hukum hak kekayaan intelektual yang belum memiliki etika, serta pengusaha, peneliti, dan kreator, yang belum mengerti betapa pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan mendasar, yaitu : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek kolektif dalam perspektif substansi, kelembagaan, dan budaya hukumnya di Indonesia dan 2. Bagaimana prospek pengaturan merek kolektif yang implementatif di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berusaha mengolah data sekunder untuk dibandingkan dengan doktrin ataupun teori terkait dengan rumusan masalah yang kemudian dianalisis agar menjadi satu simpulan ilmiah.

Selama ini perlindungan merek kolektif hanya sebatas aturan normatif saja. Banyak problem yang harus dihadapi ketika suatu merek kolektif akan dilindungi. Problematika hukum yang terkait mencampur substansi hukum merek kolektif, kelembagaan merek kolektif, dan budaya hukum yang melatar belakangi didaftarkan merek kolektif. Untuk lebih menyempurnakan penggunaan merek kolektif di Indonesia, perlu ada pengaturan tentang merek kolektif yang lebih implementatif. Mulai dari pengaturan dalam perundang-undangan hingga peraturan khusus yang harus dilaksanakan oleh anggota kelompok pemilik merek kolektif tersebut. Dicantumkannya merek kolektif dalam undang-undang merek dirasa belum dapat mengakomodir seluruh permasalahan yang timbul. Oleh karenanya perlu mendapat perhatian serius dari para pelaku bisnis, akademisi, praktisi, dan konsumen.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) adalah adanya suatu keharusan untuk menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar TRIPs. Hal tersebut tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan mengingat latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia yang dapat dikatakan belum sepenuhnya siap menerima segala percepatan perdagangan global.

Faktanya, meskipun peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala khususnya berkaitan dengan merek. Misalnya saja, terdapat beberapa putusan merek yang dirasakan tidak adil, dana operasi yang harus dikeluarkan pemilik merek ketika haknya dilanggar oleh pihak lain tidak seimbang, sistem administrasi ataupun pengurusan merek, hak paten, dan hak cipta yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang kurang dapat mengakomodir permasalahan yang ada seperti harapan masyarakat pada umumnya, para praktisi hukum hak kekayaan intelektual yang belum memiliki etika, serta pengusaha,

peneliti, dan kreator, yang belum mengerti betapa pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi mereka.¹

Merek memegang peranan sangat penting karena merek digunakan sebagai tanda dalam bentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk mengidentifikasi suatu produk baik barang atau jasa. Merek akan membantu distribusi yang efisien dengan membagi informasi kepada konsumen. Mereka dapat mengenali atau mengidentifikasi standar kualitas, bahan yang digunakan, jumlah uang yang harus dikeluarkan, standar keselamatan dan sebagainya.²

Dalam perkembangan ekonomi dan industri yang sudah demikian modern, tidak akan ada suatu perusahaan yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Sebelum pemilik perusahaan atau industri jasa berfikir tentang pemasaran maupun kualitas pelayanan yang akan diberikan pada konsumennya, tentu ia akan memikirkan tentang nama yang akan dicantumkan pada usahanya. Proses berfikir demikian didasarkan pada pertimbangan dan harapan bahwa merek yang digunakan atau dilekatkan dalam usahanya tersebut akan membentuk citarasa tersendiri bagi konsumennya. Sekali dinyatakan merek tertentu dalam pemasaran, maka akan terbayang identitas, citra

¹ Insan Budi Maulana, *Pelangi Haki dan Antimonopoli*, ctk pertama, Yayasan Klinik Haki Jakarta & Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, hlm. 95

² Robert P. Benko, *Protecting Intellectual Property Rights Issues & Controversies*, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington DC, 1987, p. 24

dengan segenap mutu pelayanan suatu perusahaan tersebut, merek itulah yang membedakan dengan citra perusahaan lainnya.³

Seiring dengan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional dan pengalaman melaksanakan administrasi merek, maka Undang-Undang Merek terus disempurnakan, hingga akhirnya lahir Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang digunakan sekarang selanjutnya disebut UUM (Undang-Undang Merek). Secara substansi undang-undang ini tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya, namun dalam beberapa hal seperti proses penyelesaian permohonan, pemeriksaan substantif, hak prioritas dan perlindungan terhadap indikasi geografis lebih disempurnakan dari yang sebelumnya.⁴

Dalam Undang-Undang Merek dipergunakan beberapa istilah merek yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Mengenai merek dagang dan merek jasa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam implementasinya di samping masalah pelanggaran atas hak merek. Berbeda dengan merek dagang dan merek jasa, keberadaan merek kolektif yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Merek, sampai saat ini masih memiliki problematika tersendiri untuk diimplementasikan.

³ Yoshihiro Sumida & Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia – Jepang*, Ctk pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 28

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara mudah mempelajari undang-undang merek*, Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2-3

Definisi merek kolektif yang terdapat dalam undang-undang sering menimbulkan banyak penafsiran. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa merek kolektif tidak dapat dikategorikan sebagai merek, karena merek kolektif ini sebenarnya terdiri dari merek jasa dan merek dagang.⁵ Senada dengan pendapat tersebut, Insan Budi Maulana juga mengemukakan bahwa merek kolektif tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari merek asosiasi, hanya saja batas keduanya tidak terlalu jelas. Meskipun demikian terdapat perbedaan prinsip dari keduanya, yaitu bahwa merek kolektif lebih menunjukkan keanggotaan yang utama dari suatu perkumpulan, korporasi atau union, misalnya saja *Bakri Group*, *Gramedia Group*, dan *Lippo Group*, dapat dianggap sebagai merek kolektif, sedangkan merek sertifikasi mempunyai fungsi sebagai jaminan terhadap asal suatu barang, bahan, atau cara memproduksi, kualitas atau ciri khusus lainnya.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia telah memiliki asosiasi eksportir kopi Indonesia (*Association of Indonesian coffee exporters*) yang mendaftarkan merek “AEKIROBUSTA SEMENDOSPECIALITY” sebagai merek milik asosiasi.

Dilihat dari berbagai definisi yang dapat menunjukkan ruang lingkup perlindungan merek kolektif, problem lain juga dapat dilihat dari

⁵ Arimbi Heroepoetri, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat adat, Prospek, Peluang, dan Tantangan*, artikel pada [http : // www.pasific.net.id/~dede-aspek%20Hukum.htm](http://www.pasific.net.id/~dede-aspek%20Hukum.htm). Selasa 23 Mei 2006, 17:24

⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 32

belum adanya klausul dalam undang-undang merek yang dapat memberikan jaminan kualitas produk tetap sama antara satu produsen dengan produsen lainnya mengingat salah satu fungsi merek adalah memberikan jaminan atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan (*quality guarantee*), sehingga dapat menguntungkan konsumen.⁷ Ditambah lagi tidak dapat dialihkannya hak melalui lisensi dari pemilik merek kolektif kemungkinan menjadi salah satu faktor enggan pengusaha untuk mendaftarkan merek kolektif mengingat keuntungan ekonomis yang akan didapat tidak optimal.

Satu contoh dari merek kolektif di Amerika Serikat adalah Asosiasi Automobil Amerika (*American Automobile Association*) atau AAA.⁸ Serupa dengan merek milik *Danske Mejeriers Faellesorganisation* (Badan Hasil Susu di Denmark) *Frederiks Alle 22, 8000 Arthus C, Denmark* juga tidak memperkenankan seorangpun atau perusahaan di luar Denmark untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, pemberian merek itu harus selalu dilaksanakan di Denmark. Bahan-bahan iklan dan pengumuman yang mengandung merek tersebut boleh dibuat dan digunakan hanya dengan persetujuan *Danske Mejeriers Faellesorganisation*.⁹

⁷ Budi Agus Riswandi & M. Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 84

⁸ Collective Marks, article in [http://www.ladas.com/Trademarks/Geographicindication/Geogra 02.html](http://www.ladas.com/Trademarks/Geographicindication/Geogra%20.html), 14th June 2006, 19.00 pm

⁹ Point 4 Regulations concerning use of collective mark *Danske Mejeriers Faellesorganisation*, arhus, the 5 August 1993

Merek kolektif juga sedang dalam proses penambahan dalam undang-undang merek dagang di India dan perlindungan pendaftaran merek tersebut tanpa suatu keuntungan dan juga asosiasi lainnya, contohnya terutama belum lama ini group tersebut telah dibatasi untuk mencoba keamanan yang lebih sulit dan pembatasan merek sertifikasi.¹⁰ Kebanyakan negara termasuk Amerika Serikat mengharapkan bahwa sebuah permohonan merek kolektif harus disertai dengan copy peraturan-peraturan dari pengguna merek kolektif dan tidak dapat diturunkan atau dialihkan dengan lisensi merek kolektif. Seperti halnya merek dagang dan merek jasa, merek kolektif juga dikenakan biaya pemeliharaan yang selalu diperbaharui.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek kolektif di Indonesia masih memiliki banyak kendala untuk diimplementasikan, baik dalam hal substansi merek kolektif itu sendiri terutama batasan dalam memahami istilah, maupun implentasi undang-undang merek. Jika dirumuskan problem tersebut terkait dengan substansi hukum, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan merek kolektif.

Meskipun sejauh ini belum terdapat aduan sengketa merek kolektif, hal ini dapat menjadi satu hal penting yang membutuhkan aturan hukum khusus agar dapat melindungi pemilik merek kolektif, mengingat keterkaitannya dengan aspek hukum lainnya. Oleh karena itu diperlukan

¹⁰ *Loc Cit.*

¹¹ *Ibid*

kajian yang lebih komprehensif tentang merek kolektif bagi para akademisi, praktisi, pelaku usaha dan konsumen yang akan menggunakan merek sebagai *brand name* produk di pasaran. Ketika pengaturan merek kolektif telah terlindungi secara jelas dan pasti, maka konsumen merek tersebut secara otomatis akan terlindungi saat membeli produk yang bermerek tersebut. Secara tidak langsung, keberadaan merek kolektif dapat menjadi potensi besar dalam membangun perekonomian bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek kolektif dalam perspektif substansi, kelembagaan, dan budaya hukumnya di Indonesia?
2. Bagaimana prospek pengaturan merek kolektif yang implementatif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek kolektif dalam perspektif substansi, kelembagaan, dan budaya hukumnya di Indonesia.
2. Mengkaji dan memformulasikan prospek pengaturan merek kolektif yang implementatif di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Asal-usul merek berpangkal sekitar abad pertengahan di Eropa pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Pentingnya penggunaan merek dalam dunia bisnis saat ini memang tidak dapat dipungkiri lagi. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Setelah dikenal metode produksi massal dengan jaringan distribusi pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang ada sekarang ini.¹²

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antarnegara, diperlukan adanya pengaturan merek yang bersifat internasional sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati konvensi Paris yang didalamnya mengatur ketentuan merek. Dalam *Paris Convention* ini antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek yang terkenal, kemandirian perlindungan merek

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 2003, hlm 305

yang sama di negara yang berbeda, perlindungan merek yang didaftarkan dalam salah satu negara peserta dengan negara lain selain negara peserta, merek-merek jasa (*service mark*), merek-merek gabungan (*collective mark*), dan nama-nama dagang (*trade name*), sebagai tindak lanjut lahirnya *Trademark Registration Treaty* pada tahun 1973.¹³

Di samping jenis merek tersebut, bentuk atau wujud merek juga dapat dibedakan menjadi merek lukisan (*beel mark*), merek kata (*word mark*), merek bentuk (*form mark*), merek bunyi-bunyian (*klank mark*), dan merek judul (*title mark*). Menurut Soeryatin, jenis merek yang paling baik di Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf istimewa.¹⁴

Suatu hal yang perlu dipahami setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda.¹⁵ Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya merek harus memiliki

¹³ *Op.cit*, hlm. 306

¹⁴ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan (Intellectual Property Rights)*, Ctk Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 346

¹⁵ *Ibid*, hlm. 330

kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Agar memiliki daya pembeda, merek tersebut harus dapat dicantumkan pada barang atau pada kemasan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan, adalah asset perusahaan yang wajib dilindungi, bukan saja karena semuanya itu dihasilkan melalui proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai oleh konsumen untuk mengenali suatu produk. Sekarang ini ciri yang membedakan suatu produk harus mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, *Eastman Kodak* telah berhasil memperoleh hak eksklusif untuk memakai kombinasi warna kuning hitam merah sebagai *trade dress*nya. Dengan mekanisme hukum tersebut sebuah perusahaan yang menguasai produk dengan merek tertentu dapat mendominasi pasar yang relevan dengan produk yang bersangkutan yang berarti juga memiliki prospek keuntungan finansial dengan risiko yang lebih dapat dikendalikan.¹⁶

Contoh lain adalah “gigit kecebong lilin itu”. Ini bukan perintah, tetapi merek dalam bahasa cina yang tertempel pada botol-botol *Coca-Cola* tahun 1920an. Dalam bahasa cina, “gigit kecebong lilin itu” bunyinya mirip dengan *Coca-Cola*, namun mungkin karena *Coca-Cola* barang baru, konsumen di Cina pada waktu itu lebih terkesan pada arti

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 73

daripada pada bunyinya sehingga *Coca-Cola* pada waktu itu tidak laku. Kemudian pada tahun 1987 *coca-cola* berhasil menembus pasar di Cina setelah merek di botolnya diganti dengan “kebahagiaan dalam mulut.”

Berkaitan dengan merek internasional, *Rolls Royce* pernah memiliki pengalaman yang sama ketika melempar “silver mist” atau “kabut perak” ke pasar Jerman. Bagi orang Inggris nama itu cukup enak di dengar, bahkan sedikit romantis. Namun tidak demikian bagi orang Jerman, “Mist” dalam bahasa mereka artinya “kotoran.” Kalau *Roll Royce* masih cukup beruntung menyadari kekeliruan tepat pada waktunya, *Sunbeam Corporation* tidak demikian. Mereka terlanjur memasarkan penggulung rambut dari besi yang mengeluarkan uap dengan nama “Mist-Stick” di pasaran Jerman. Akibatnya terbukti bahwa orang Jerman enggan menggunakan penggulung rambut yang mengingatkan mereka pada “kotoran”. Pujangga *Shakespeare* boleh saja berkata, “apa arti sebuah nama?”, ternyata pendapat ini tidak dapat diterapkan pada pemberian nama sebuah produk, terutama jika sasaran pasarnya adalah mancanegara.¹⁷

Memperhatikan besarnya keuntungan yang dapat diraih, sekarang ini tindakan yang dapat mengelabui konsumen berkaitan dengan merek semakin meningkat dan pelakunya tidak hanya dari dalam negeri tetapi

¹⁷ “Gigit Kecebong lilin itu”, artikel pada majalah *Intisari*, Nomor 290 september 1987, Tahun XXV, hlm. 18-19

juga bersifat internasional. Beberapa tindakan yang merupakan tindakan melawan hukum berhubungan dengan merek, diantaranya berupa :

1. Pemalsuan produk (*product counterfeiting*), yaitu peniruan suatu barang berkualitas dengan merek dagang tertentu tanpa hak.
2. Pemalsuan negara asal barang (*false country of origin*) dengan tujuan untuk menghindari batasan kuota, bea masuk anti dumping, dan bea masuk barang.
3. Pelabelan ulang (*relabeling*), yaitu pemalsuan merek dengan cara menukar merek atau label barang yang dilakukan setelah pengimporan sehingga mengubah kesan bagi konsumen.¹⁸

Sebagai suatu karya intelektual, merek sangat mempengaruhi diterimanya suatu produk baik berupa barang atau jasa oleh masyarakat atau konsumen. Dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, di saat berikutnya sudah dapat dihadirkan di negara lain dalam sekejap. Dengan demikian kebutuhan untuk melindungi hak intelektual berupa merek tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang.

Kebutuhan untuk melindungi merek tidak dapat dilepaskan dari fungsi merek itu sendiri, yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid*, hlm. 73-74

1. 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.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotions*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen dan menjadi simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. 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.
4. 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 atau negara asalnya.¹⁹

Pemegang merek akan diakui hak atas kepemilikan mereknya kalau merek tersebut sudah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yakni *first to file principle*. Berdasarkan prinsip ini, seseorang yang pertama kali mendaftarkan mereknya, maka ialah yang pertama kali berhak memperoleh perlindungan atas merek tersebut. Prinsip ini akan

¹⁹ Budi Agus Riswandi & M. Samsudin, *Loc Cit*

sangat terasa manfaatnya apabila digunakan saat ada pemalsuan merek oleh pihak tertentu.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya terdiri dari merek dagang dan jasa, hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek merumuskan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya demikian juga dengan definisi merek jasa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 yang memiliki fungsi sebagai pembeda dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Berbeda dengan keduanya, dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa 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.²⁰ Suatu merek kolektif dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan barang dan jasa yang digunakan dalam suatu produk. Merek tersebut menunjukkan bahwa pembuatnya atau supplier (pemasok) barang atau penyedia jasa adalah anggota dari organisasi atau group yang terwakili dengan merek. Hal ini

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian hukum ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 120-121

mengindikasikan bahwa barang atau jasa yang disediakan dibawah perlindungan pemilik merek kolektif dan dapat mempersembahkan produk yang konsisten dari penyedia dengan pemilik merek secara langsung.

Dalam konvensi Paris disebutkan bahwa Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi atau suatu usaha tertentu tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *ballmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misalnya *the International Wool Trade Mark*).²¹

Meskipun Indonesia terikat pada ketentuan Paris Union, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur undang-undang merek sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam Konvensi Paris. Beberapa catatan penting mengenai isi *Paris Union Convention* yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :²²

1. Kriteria Pendaftaran
2. Hilangnya merek dagang karena tidak dipergunakan
3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal
4. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif
5. Pengalihan hak atas merek

²¹ H. Ok. Saidin, *Op.cit*, hlm. 340

²² *Ibid*, hlm. 339-341

Definisi mungkin dapat bervariasi dari satu negara dengan negara lain, merek kolektif (juga dikenal sebagai merek dagang kolektif) biasanya diartikan sebagai tanda yang membedakan asal geografis, bahan-bahan, metode pembuatan, kualitas atau karakteristik umum lainnya atas barang-barang atau jasa-jasa yang berbeda dari perusahaan yang menggunakan merek kolektif. Merek ini adalah merek dagang atau merek jasa yang bermaksud digunakan dalam perdagangan oleh anggota atau kerjasama suatu asosiasi atau group atau organisasi kolektif, termasuk suatu merek yang mengindikasikan keanggotaan dalam suatu kesatuan asosiasi. Contohnya adalah “CPA (*Certified Public Accountants*)” yang digunakan untuk mengindikasikan keanggotaan dari perhimpunan akuntan publik bersertifikat. Akibat dari suatu merek kolektif adalah bahwa anggota organisasi sesuai dengan standar dan tujuan dari induk organisasi serta diperolehnya keuntungan dari keanggotaan.²³

Pengaturan hukum merek di Indonesia yang ada saat ini bukanlah suatu pengaturan yang instan diperoleh, melainkan telah melalui proses panjang dan bervariasi. Dimulai dari pengaturan mengenai substansi hukum merek hingga pengaturan formalitas perlindungan merek, seperti prosedur pendaftaran, biaya perlindungan, jangka waktu perlindungan, pengalihan hak atas merek, hingga penyelesaian sengketa merek.

²³*Intellectual Property Trademarks*, article in http://resources.lawinfo.com/dsp_minireresults1.cfm?cat=120&state=ALL&the_start=11&act=faq&i=a&keywords=&subcatid=255&site=trademark-patent-lawyers.com, Wednesday 14th June 2006, 09.00 am

Berkaitan dengan hal itu berkembanglah doktrin dan teori perlindungan hak merek yang akan dikupas dalam pembahasan selanjutnya.

Oleh karena merek merupakan bagian dari suatu produk yang bersifat komersial, kedudukan merek tentu saja tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan aspek hukum lainnya. Misalnya saja merek yang melekat pada suatu produk minuman. Dapat dilihat aspek hukum terkait, seperti hukum indikasi geografis, persaingan usaha dan perlindungan terhadap konsumen.

Ketentuan mengenai indikasi geografis dan merek kolektif adalah dua hal yang terkait sangat erat, bahkan bagi sebagian orang awam masih kesulitan untuk membedakannya terutama dalam kaitannya dengan pendaftaran suatu merek kolektif. Tak jarang sekelompok pelaku usaha yang akan mendaftarkan merek kolektif ditolak pendaftarannya karena produk yang akan didaftarkan tersebut lebih cenderung menunjukan indikasi geografis, sehingga lebih tepat jika dilindungi menurut ketentuan indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 56 – Pasal 60 undang-undang merek. Sejalan dengan hal itu, menurut pakar hukum merek, implementasi merek kolektif di Indonesia akan dapat optimal setelah implementasi indikasi geografis dioptimalkan.²⁴

²⁴ Andy Noor Someng, wawancara terbuka pada diskusi publik perlindungan HKI di Hotel Novotel, tahun 2007

Pemahaman mendalam mengenai merek terutama merek kolektif perlu mendapat prioritas. Jika perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang atau jasa demikian gencarnya dilakukan di Indonesia, mengapa tidak demikian untuk merek kolektif. Padahal jika mendapat perhatian dari para pelaku usaha di Indonesia, munculnya merek kolektif dapat menjadi potensi besar dalam mendukung kemajuan perekonomian bangsa, terutama jika sudah dapat menjangkau dunia internasional sebagai pasar tunggal bersama.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berusaha mengolah data sekunder untuk dibandingkan dengan doktrin ataupun teori terkait dengan rumusan masalah yang kemudian dianalisis agar menjadi satu simpulan ilmiah.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah

- a. Perlindungan hukum terhadap merek kolektif di Indonesia dalam perspektif substansi, kelembagaan, dan budaya hukumnya.

- b. Prospek perlindungan merek kolektif yang implementatif di Indonesia.

3. Narasumber

Adalah pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan merek kolektif. Narasumber yang diharapkan dapat memberikan informasi meliputi :

- a. Ditjen HAKI
- b. Ahli Hukum Merek

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer : ialah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa, hasil wawancara dengan narasumber
- b. Sumber data sekunder : ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi :
 - 1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, Putusan sengketa merek, buku-buku yang terkait, dsb.

2. Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan majalah
3. Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedi, terminologi hukum, dsb.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Data primer, berupa wawancara dengan subyek penelitian
- b. Data sekunder, dilakukan dengan cara :
 1. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
 2. Studi dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa hasil penelitian terdahulu

6. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, maksudnya setelah data-data yang diperlukan terkumpul akan dilakukan pemilahan data berdasarkan kualitas kebenaran untuk kemudian dikaji dengan

pemikiran yang logis baik secara induktif maupun deduktif untuk menjawab permasalahan.

7. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan mengkaji obyek penelitian dengan mendasarkan pada aspek yuridis atau hukum yang didukung oleh data-data primer yang diperoleh dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka

8. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan karya ilmiah yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA** ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dalam empat bab yang terdiri dari :

BAB I, PENDAHULUAN, dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penulisan.

BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK, dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya : A. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Internasional; B. Pengaturan Merek dalam Hukum Internasional, C. Hukum Merek di Indonesia terdiri dari 1. Ruang Lingkup Perlindungan Merek terdiri dari a. Pengertian Merek b. Fungsi dan Jenis Merek c. Merek Kolektif 2. Prosedur Pendaftaran dan Pembatalan merek terdiri dari a. Perpanjangan pendaftaran merek b. Pembatalan Merek, c.

Penghapusan Pembatalan Merek Kolektif , 3. Penyelesaian Sengketa Merek dan 4. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek. Sub bab D. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Merek terdiri dari 1. Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif 2. Merek Jasa (*services marks*) 3. Merek Terkenal (*Well Known Marks*) dan 4. Reputasi Merek.

BAB III, HASIL PEMBAHASAN, akan diberi judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu : A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Kolektif di Indonesia akan diuraikan mengenai Substansi Hukum Merek Kolektif, Kelembagaan merek Kolektif, dan Budaya Hukum terkait dengan Merek Kolektif; dan sub bab terakhir adalah B. Pengaturan Prospek Perlindungan Merek Kolektif yang implementatif di Indonesia, terdiri dari pembahasan mengenai A. Prospek Merek Kolektif di Indonesia, dan B. Gagasan Perlindungan Merek Kolektif yang implementatif di Indonesia.

BAB IV, PENUTUP terdiri dari A. KESIMPULAN dan B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B A B II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

A. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Internasional

Berawal dari keinginan kuat negara-negara untuk memulihkan kembali perekonomian dunia yang hancur akibat perang dunia kedua, diadakanlah satu Konferensi *Bretton Woods* yang menghasilkan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang akhirnya bermuara ke WTO, *International Monetary Fund* (IMF) untuk penanganan masalah keuangan moneter internasional, dan *International Bank For Reconstruction and Development* (IBRD) dikenal sebagai *World Bank* untuk masalah pendanaan.

Sebelum terbentuknya WTO, masalah hak kekayaan intelektual dalam dimensi hukum internasional berada di bawah administrasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), satu badan khusus PBB yang didirikan tahun 1967. Hubungan kerja antara WIPO dan WTO dituangkan dalam *Agreement Between the WIPO and the WTO 1995*. TRIPs sendiri mendasari hubungan ini dengan mengatakan :²⁵ *Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this agreement as WIPO) as well as other relevant international organizations.*" (Kebutuhan untuk membangun hubungan yang saling mendukung antara

²⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Op Cit*, hlm 6

WTO dan perjanjian WIPO sebaik organisasi internasional yang relevan lainnya).

Meskipun TRIPs *Agreement* berperan besar dalam mendasari pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, sebelumnya sejarah Indonesia sudah mengenal dan menerapkan peraturan hak kekayaan intelektual. Hal ini mudah dipahami mengingat Belanda, seperti juga negara-negara lain yang pernah melakukan kolonisasi, berkepentingan untuk menyebarkan paham tentang perlindungan atas karya intelektual untuk kesuksesan pihaknya sendiri. Bahkan ada juga yang menganggap hak kekayaan intelektual merupakan media bagi kolonialisme baru negara-negara adidaya. Sikap inipun tidak hanya ditemui di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang. Mengenai hal ini Doris Estelle Long, menulis :²⁶

“American movies play throughout the world, American songs are heard on radios in the far corners of the globe, McDonald’s has opened fast food hamburger stands in countries as diverse as China, Russia and South Africa, Coca-Cola and Pepsi-Cola are sold in almost every country The Americanization of culture through the mass marketing of American films, songs, and computer programs has it’s corollary in what has been referred to as the Cocacolanization of consumer goods.”

Seperti diketahui bahwa budaya amerikanisasi telah menembus seluruh belahan dunia. Mulai dari pemutaran film amerika, lagu yang diperdengarkan di radio-radio di seluruh penjuru, dan merek-merek barang konsumsi terkenal berhasil menembus pasar dunia. Secara langsung maupun tidak langsung hal ini dapat mengubah gaya dan pola hidup

²⁶ *Ibid*, hlm. 10

masyarakat dunia. Hal ini juga yang mendasari dibentuknya regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas penggunaan hal-hal tersebut.

Secara teoritis hak kekayaan intelektual di dalamnya memuat lima prinsip dasar, yaitu .²⁷

a. Hak Otoritas

Hak kekayaan intelektual baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon hak kekayaan intelektual, termasuk inventor, pendesain, serta pemilik merek. Di sini terdapat tiga unsur utama, yaitu hak eksklusif, negara, dan jangka waktu tertentu.

Dengan hak yang didapat dari otoritas publik, tumbuh eksklusivitas atau kepemilikan sehingga pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnnya. Mengenai negara, hukum internasional menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi di dunia. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara. Kalaupun ada lembaga internasional, lembaga ini mendapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 12

mandat dari negara-negara yang membentuk lembaga itu. Jadi, bukan karena adanya kewenangan pada lembaga itu. Pengayoman, penaaungan, atau perlindungan hukum di samping pemberian hak tersebut adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Tidak ada gunanya pemberian hak jika tidak ada penegakan hukum yang sepadan.

Secara esensial, hak eksklusif adalah monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat syarat-syarat tertentu. Tentang monopoli ini dilukiskan dengan tepat oleh Mahkamah Agung AS dalam putusan *Zenith Radio Corp v. Hazeline Research, Inc.* Adalah sebagai berikut : “ *the heart of (a patentee's) legal monopoly is the right to invoke the state's power to prevent others from utilizing his discovery without his consent* ”

Inti diperbolehkannya monopoli (dalam kepemilikan paten) adalah hak untuk memohon kekuasaan negara untuk mencegah yang lain dari pemanfaatan penemuannya tanpa persetujuannya. Pernyataan inilah yang mendasari dikecualikannya perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dari yurisdiksi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Hak Privat dan Pasar

Hak kekayaan intelektual adalah hak bagi pemilik karya intelektual, yang sifatnya individual, perorangan, dan privat.

Namun, masyarakatlah yang mendapatkan kemaslahatannya melalui mekanisme pasar. Bell menemukan telephon, Watt menemukan mesin uap, Edison menemukan listrik. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dalam hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan “*property*” pemiliknya dapat menciptakan pasar (permintaan dan penawaran).

c. Prinsip Berkesinambungan

Setelah sistem pasar tercipta, mempertemukan pemegang hak kekayaan intelektual dan masyarakat. Hubungan ini berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang. Kreatifitas terus diperlukan, sistem hak kekayaan intelektual pada dirinya melekat unsur berkesinambungan atau estafet. Misalnya saja dalam hal paten., investor harus membuka dan mengungkapkan invensinya. Dengan demikian, selain dimaksudkan agar publik mengetahui isi invensi yang dilindungi tersebut, keterbukaan ini bertujuan untuk merangsang orang lain mengembangkan lagi invensi tersebut untuk kemudian dimintakan paten baru dan seterusnya.

Walaupun hak kekayaan intelektual merupakan *private rights*, keberadaannya menyesuaikan kepentingan umum. Bahkan sebagai tujuan (*objectives*) dari TRIPs dinyatakan :²⁸

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to transfer and

²⁸ Article 7, annex 1C, *Agreement on Trade Related Aspects of intellectual Property Rights (TRIPs*, Lampiran pada Zein Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Op. Cit*)

dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations."

Perlindungan dan penegakan hukum hak milik intelektual harus berperan sebagai media promosi inovasi teknologi dan untuk mengalihkan serta menyebarkan teknologi, untuk keuntungan para produsen dan pemakai ilmu pengetahuan teknologi dalam rangka mendorong ke arah kesejahteraan sosial dan ekonomi demi suatu keseimbangan hak dan kewajiban. Kepentingan publik tetap harus menjadi perhatian dan tujuan dilindunginya hak milik intelektual yang melekat pada seseorang.

d. Satu Kesatuan

Hak kekayaan intelektual merupakan satu kesatuan sistem. Ini berarti hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bidang yang luas, sehingga diperlukan pengikatan antara semua unsur agar saling terkait menjadi satu. Saat ini pengelolaan sistem hak kekayaan intelektual dikoordinasikan dengan berbagai instansi terkait seperti yang direfleksikan dalam berbagai bidang hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, meskipun semua berada dibawah departemen Hukum dan HAM.

e. TRIPs Mengikat

TRIPs sebagai lampiran WTO *Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi.

Persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri. *Vienna Convention on Law of Treaties* 1980 memperkenalkan prinsip *pacta sun servanda* yang berbunyi :²⁹ “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”. Setiap perjanjian dalam pelaksanaannya mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdara.

Masalah perlindungan hak milik intelektual internasional meliputi bidang berbeda dan juga isu-isu kompleks. Keberlangsungan pengenalan teknologi baru, janji baru teknologi informasi menyangkut bidang yang dilayani menghalangi suatu usaha direncanakan oleh pemerintahan AS untuk mempertahankan dan dengan aktif untuk mempromosikan hak milik intelektual ke luar negeri. Seringkali pertimbangan komersial memaksa pemerintah untuk menyerang permasalahan secara langsung. Beberapa pertanyaan mendasar biar bagaimanapun belum terpecahkan. Sedikit orang diluar profesi yang sah telah mengabdikan banyak usaha atau waktu untuk belajar dimensi luas tentang berbagai hal mengenai hak milik intelektual.

Sistem hak kekayaan intelektual internasional dewasa ini menjadi signifikan karena keterkaitannya dengan perdagangan

²⁹ *Op Cit.*, hlm. 17

internasional. Keterkaitan ini didasari oleh beberapa prinsip, baik yang terdapat dalam *art 8 TRIPs* maupun yang tersebut pada seluruh batang tubuh *TRIPs*. Prinsip tersebut meliputi :³⁰

1. *Standar Minimum*

TRIPs hanya membuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara-negara anggotanya. Mereka dapat menerapkan ketentuan yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *TRIPs* itu sendiri dan prinsip hukum internasional.

2. *Nasional Treatment*

Pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara yang lain. Nasional treatment tidak berlaku dalam kaitan dengan prosedur yudisial dan administrasi suatu negara.

3. *Most Favoured Nation Treatment (MFN)*

Pemberian suatu kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*) atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara-negara anggota yang lain. National treatment

³⁰ Zein Umar Purba, *Op Cit.* Hlm. 24-29

dan MFN merupakan dua sejoli pengawalan perdagangan internasional yang ideal.

4. *Teritorialitas*

Walaupun nasional treatment dan MFN merupakan dua prinsip pokok, titik tolak pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual bernaung dalam kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Hak kekayaan intelektual diberikan oleh negara atau sub divisi dalam suatu negara, tidak oleh pihak non negara, atau lembaga yang supranasional. Menurut Frederick Abbott, *et.al.* memang ada beberapa tantangan terhadap prinsip teritorialitas ini. Pertama, tensi antara pemberian hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip teritorialitas di satu pihak dan perpindahan barang dan jasa lintas negara secara bebas di lain pihak.

5. *Alih Teknologi*

Dengan hak kekayaan intelektual diharapkan akan menjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

6. Kesehatan Masyarakat Dan Kepentingan Publik Yang Lain

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi. Menurut Michael Blakeney, asas yang berkaitan dengan kepentingan publik ini dapat dinilai sebagai *amplification* dari tujuan-tujuan TRIPs seperti tercantum dalam pembukaannya.³¹

TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Beberapa konvensi internasional sejak lama telah dilahirkan, dan telah beberapa kali dirubah. *Paris Convention for the protection of industrial property* (paris convention) menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property*. Sedangkan untuk *copyright* (hak cipta) adalah *Berne Convention for the protection of literary and artistic works* (*Berne Convention*).

Konvensi Paris sebagai konvensi pertama yang mengatur Hak Milik Perindustrian yang meliputi paten, merek, dan desain industri, termuat tiga bagian penting, yaitu :³²

³¹ *Ibid*, hlm 29

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 30

1. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota uni. Setiap negara dapat menjadi anggota uni dengan mengajukan permohonan secara resmi. Negara yang diterima menjadi anggota terikat pada naskah konvensi yang paling akhir sebelum ia menjadi anggota.
2. Prinsip yang menjadi pedoman wajib negara anggota uni antara lain perlakuan kesamaan hak nasional (*national treatment*). Negara anggota uni wajib memperlakukan orang asing warga negara dari negara lain anggota uni sama dengan warga negaranya sendiri dalam masalah paten.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai materi hak milik perindustrian meliputi paten, merek, dan desain industri, antara lain hak prioritas dalam perlindungan paten, lisensi wajib pada paten.

Upaya perlindungan HKI oleh negara-negara dunia lainnya juga tercantum dalam *Final Act Uruguay Round* pada tanggal 15 Desember 1993 yang mengakhiri perundingan putaran uruguay. Naskah persetujuan putaran uruguay secara resmi ditandatangani di Marakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994, oleh 125 negara termasuk Indonesia. Persetujuan Putaran Uruguay meliputi tiga hal pokok, yaitu :³³

³³ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 16

1. Pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui *The Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagai pengganti sekretariat *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara-negara anggota.
2. Penurunan tarif impor sebagai komoditas perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada.
3. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, trips*), ketentuan-ketentuan investasi yang berkenaan dengan perdagangan barang dan jasa.

Akibat ratifikasi persetujuan tersebut, Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mencakup juga *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) *including Trade Counterfeit Goods* (aspek-aspek dagang yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga perdagangan barang palsu). Dalam Putaran Uruguay ini juga telah berhasil dibentuk WTO (*World Trade Organization*) yang didalamnya terdapat dua struktur organisasi, yaitu :

1. *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang menangani Hak Kekayaan Intelektual dan bertugas memantau

pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual

2. *Dispute Settlement Body*, suatu badan yang berfungsi menyelesaikan sengketa dagang internasional di antara negara-negara anggota termasuk juga sengketa dagang yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang baru, telah diakomodasi juga ketentuan penegakan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dengan menyediakan sarana yang bersifat administratif, secara adil, dan memadai antara lain mengenai sistem pembuktian terbalik. Di samping itu, diatur juga mengenai kewenangan negara untuk menghentikan perbuatan yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya tentang larangan pembatasan impor atau ekspor, dan pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³⁴

Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, setidaknya Indonesia sebagai negara berkembang harus lebih berhati-hati. Penguasa Hak Kekayaan Intelektual yang rata-rata negara maju, seperti Amerika Serikat pasti akan mencari cara untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik warga

³⁴ *Op. Cit.* Hlm. 42

negaranya. Amerika Serikat selama ini telah mengawasi setiap negara berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual negara itu melalui ketentuan USTR *Special 301*. Dalam ketentuan tersebut, Indonesia telah ditempatkan dalam daftar *priority watch list*. Amerika telah memiliki daftar pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Pada awalnya mereka mengira Indonesia tidak akan memenuhi syarat TRIPs karena Indonesia dinilai kurang melindungi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta. Menurut WTO (*World Trade Organization*) *Intellectual Property Unit Departement of Foreign Affairs & Trade* Australia, dengan berlakunya ketentuan TRIPs tidak tertutup kemungkinan negara maju untuk menuntut Indonesia melalui panel WTO (*World Trade Organization*). Untuk mengantisipasi hal itu, akan sangat baik bagi Indonesia untuk mempelajari kasus HKI yang dipanelkan di WTO (*World Trade Organization*). Disamping itu Indonesia harus melaksanakan ketentuan TRIPs walau dalam taraf minimal. Ketidaksepakatan tentang kewajiban TRIPs tidak ada pengecualian bagi negara berkembang untuk tidak melaksanakan kesepakatan tersebut pada Januari 2000. Dengan alasan tertentu yang cukup kuat, suatu negara dapat meminta pengunduran waktu pemberlakuan TRIPs, namun hal itu pasti akan mendapat protes dari negara-negara maju yang telah melaksanakan TRIPs pada Januari 1996.³⁵

³⁵ *Harian Bisnis Indonesia*, tanggal 29 November 1999

Kemajuan teknologi yang pesat di Asia membuat negara maju di Eropa dan Amerika merasa khawatir dominasinya akan terancam. Untuk menghambatnya, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman kini mulai menerapkan faham kapitalisme intelektual untuk menguasai kekayaan intelektual milik masyarakat negara berkembang yang pesat dalam pengembangan ipteknya. Caranya, kedua negara itu membeli paten-paten dari beberapa negara, kemudian menahan paten teknologi tertentu atau menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dalam hal ini mereka melihat paten merupakan komoditas ekonomi yang punya nilai penting dalam persaingan dan kemajuan suatu bangsa. Saat ini sasaran kedua negara maju tersebut adalah paten lokal yang terdaftar di Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand. Penguasaan paten negara Eropa dan AS itu akan terus meluas dan meningkat ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia, sejalan dengan berlakunya AFTA dan globalisasi.

Pada lima tahun mendatang, masalah pembajakan atau pelanggaran hak paten akan menjadi kasus besar di Indonesia dengan mulai berlakunya AFTA. Hingga saat ini kasus paten di Indonesia baru tercatat satu. Sebagian besar pelanggaran HKI merupakan kasus pembajakan hak cipta dan merek.

Seperti diungkapkan Kepala Unit Bidang Ekonomi Khusus Ditserse Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Edi Wardoyo, September tahun 2003 tercatat 133 kasus pembajakan hak cipta dan 20 kasus pembajakan merek. Tahun 2002, kasus pembajakan hak cipta dan merek

masing-masing 149 dan 45 kasus. Pembajakan ini 90 persen berkaitan dengan film, musik, dan software dengan menggunakan piringan optik.³⁶

B. Pengaturan Merek dalam Hukum Internasional

Asal-usul merek berpangkal sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Setelah dikenal metode produksi massal dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang seperti yang ada sekarang ini.³⁷

Perlindungan merek di Inggris pada perkembangan awalnya untuk melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertama di selesaikan di pengadilan Inggris adalah kasus Lord Hardwicke L.C. in *Blanchard vs Hill* pada tahun 1742. Sedangkan peraturan merek yang pertama dibuat adalah *Mechandise Marks Act* pada tahun 1862. Sebelumnya Inggris, pada tahun 1857 telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dari hukum Perancis. *Mechandise Marks Act* ini kemudian dilengkapi dan diperbaharui pada tahun 1887 dan terus berlaku sampai dibuatnya *the Trade Description Act* 1968. Selain itu, Inggris juga mempunyai Undang-Undang Merek lainnya yaitu *Trade Marks Registration Act* 1875, yang diperbaharui pada tahun 1876 dan 1877 digabungkan ke dalam *Patents Design and Trade Marks* 1883. Selanjutnya pada tahun 1938 dikeluarkan *Trade Mark Act* yang pada tahun 1984 atas rekomendasi *the Mathys Departemental Committee*,

³⁶ Kapitalisme Intelektual Ancam Asia, artikel pada <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/24/dikbud/644806.htm>, jumat 24 Oktober 2003, pukul. 18.30 WIB

³⁷ Rahmadi Usman, *Op Cit*. hlm. 305

undang-undang itu diperbarui dan memasukan sistem pendaftaran merek jasa.³⁸

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan merek juga. Konvensi paris mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 1883, dan secara berkala diadakan konferensi negara-negara anggota untuk mengadakan revisi yang dianggap perlu. Sesudah tahun 1883, konvensi Paris telah mengalami beberapa kali revisi. Sampai dengan 1 Januari 1988, sudah 97 negara menjadi anggota Konvensi Paris, termasuk Indonesia yang pada tanggal 10 Mei 1979 telah meratifikasi konvensi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Berdasarkan Keputusan Presiden ini juga telah diratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Berdasarkan Konvensi Paris, ketentuan umum berkaitan dengan merek harus diikuti oleh negara peserta, antara lain meliputi :³⁹

1. Ketentuan tentang pemenuhan dan pendaftaran merek di tentukan masing-masing negara peserta dengan hukum nasional. Tidak ada permohonan pendaftaran merek diajukan oleh warga negara dari negara peserta dapat ditolak, juga dibekukan, atas dasar bahwa

³⁸ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op Cit.* hlm. 149-150

³⁹ Taryana Soenandar, *Perlindungan hak milik intelektual di negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 17-18.

pengajuan, pendaftaran, atau pembaharuan merek tersebut tidak diberlakukan di negara asal. Pendaftaran merek dapat diajukan di negara-negara peserta, dan pendaftaran itu mandiri dari kemungkinan pendaftarannya di negara lain, termasuk negara asal. Maka kadaluarsanya atau pembatalan merek yang di daftarkan di suatu negara peserta tidak akan mempengaruhi keabsahan pendaftaran di negara peserta lainnya.

2. Jika merek seharusnya didaftarkan di negara asal, maka atas permintaan, harus diterima untuk pendaftaran dan dilindungi dalam bentuk aslinya di negara peserta lainnya. Namun, pendaftaran dapat ditolak dalam beberapa hal tertentu dan terbatas, seperti merek tersebut dapat melanggar hak yang diperoleh (*acquired right*) dari pihak ketiga, atau merek itu tidak memiliki sifat membedakan atau bertentangan dengan ketertiban moralitas dan ketertiban umum.
3. Jika suatu negara peserta penggunaan merek terdaftar adalah wajib, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan sampai tenggang waktu yang layak, dan hanya dapat dibatalkan apabila pemiliknya tidak dapat membenarkan ketidakadilan tersebut.
4. Setiap negara harus menolak pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang berupa reproduksi, peniruan, atau terjemahan, menimbulkan kebingungan terhadap merek yang menurut pihak berwenang di negara tersebut terkenal telah

digunakan oleh orang lain yang berhak atas merek tersebut dan digunakan pada barang yang identik atau mirip.

5. Setiap negara harus menolak pendaftaran yang memuat emblem negara atau organisasi internasional, kecuali ada izin tertulis dari lembaga yang bersangkutan. Demikian juga terhadap bendera, singkatan dan nama organisasi internasional.

Selain menggunakan Konvensi Paris, di bidang Merek juga dibentuk bermacam-macam perjanjian internasional, yaitu :⁴⁰

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 Trademarks*. Perjanjian ini berkenaan dengan pendaftaran internasional tentang Merek.
3. Perjanjian Den Haag 1925, *The Hague Arrangement Concerning the international Deposit of industrial Paterrn 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*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 34

Origin. Perjanjian ini berkenaan dengan perlindungan dan perendafataran internasional mengenai asal barang.

5. Perjanjian Nice 1957, *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services to which Trademarks Apply*. Perjanjian ini berkenaan dengan klasifikasi internasional mengenai merek barang atau jasa.

Perlindungan merek di negara-negara ASEAN pada umumnya memiliki persamaan-persamaan, disamping ada beberapa perbedaan prinsip dalam hal-hal tertentu. Persamaan-persamaan tersebut disebabkan oleh latar belakang sejarah perlindungan hukum atas *International Property Rights* pada umumnya dan bidang merek pada khususnya. Perlindungan hukum merek di beberapa negara ASEAN pada dasarnya merupakan pengambilalihan sistem kolonial yang negaranya telah mengikuti konvensi Paris, sekalipun negara-negara ASEAN tertentu belum menjadi peserta. Perlindungan merek di tiga negara ASEAN (Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam) memakai sistem hukum Inggris. Thailand mengambil hukum Perancis, sedangkan Spanyol dan Amerika Serikat lebih banyak terpengaruh oleh hukum Spanyol dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri mengambil hukum Belanda dan telah mengubah stelsel pendaftaran dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif.

Pada prinsipnya hampir semua negara-negara ASEAN melakukan sistem pendaftaran yang sama. Beberapa perbedaan tampak di dalam

ruang lingkup, sistem pengaturan, dan jangka waktu perlindungan. Negara Singapura dan Malaysia hanya mengatur tentang *Trade marks*, Thailand mengatur *Trade Marks* dan *Trade Name*, dan Philipina mengatur *Trade Marks*, *Trade Name*, *Service Marks*,⁴¹ Indonesia mengatur Merek dagang, Merek jasa, dan Merek kolektif. Mengenai jangka waktu perlindungan masih beraneka ragam, yaitu Philipina 20 tahun, Thailand 10 tahun, Malaysia dan Singapura 10 tahun, dan Indonesia semula hanya 7 tahun, sekarang adalah 10 Tahun.

C. Hukum Merek di Indonesia

Perlindungan merek di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan disahkannya *Octrooi wet* Nomor 136 Tahun 1911 *Staatsblad* Nomor 313 yang diikuti pula oleh *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912 yang memberikan perlindungan pada paten, merek dan desain. Pada tahun 1961 dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang yang bermutu baik. Disamping itu undang-undang ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.

Kedua undang-undang tersebut mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek, yaitu 10 tahun

⁴¹ Taryana Soenandar, *Op Cit*, hlm. 65

menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*, yaitu 20 tahun. Perbedaan lain adalah mengenai penggolongan barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek nice di Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian yang demikian tidak dikenal dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien*. Selanjutnya, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku sejak 1 April 1993, dan Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya undang-undang Merek tahun 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris Convention*.⁴²

Lahirnya undang-undang merek tahun 1992 memberikan banyak perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1962 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa perang dunia II. Akibatnya, konsepsi merek yang tertuang dalam undang-undang ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga. Saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar

⁴² Rahmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 307

bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara, menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan maupun kemajuan teknologi dan lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang yang lebih lengkap.

Secara lebih rinci, hal-hal yang baru diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992 dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.⁴³

1. Pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskannya secara tegas
2. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam undang-undang sebelumnya. Hak prioritas ini diperlukan karena pemilik merek akan kesulitan jika harus mendaftarkan mereknya diseluruh dunia (*vide* Pasal 12 dan 13 UUM Tahun 1992)
3. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diatur adanya sistem oposisi (*opposition procceding*), sedangkan

⁴³ *Ibid*, hlm. 334

dalam Undang-Undang Nomor 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*cancelatin proceeding*)

4. Dalam undang-undang ini diintrodusir tentang lisensi
5. Dalam undang-undang merek yang baru dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif

Perubahan yang menarik lainnya misalnya cara pemeriksaan dari permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif substantif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar supaya khalayak ramai (masyarakat umum) dapat mengajukan keberatan terhadap pemohon pendaftaran yang bersangkutan itu (Pasal 14 UUM 1992). Penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain daripada yang terdaftar (Pasal 3 UUM). Adanya sanksi pidana yang berat disamping kemungkinan-kemungkinan menuntut ganti rugi secara perdata (Pasal 81 UUM 1992). Juga soal sistem lisensi yang diatur secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek (Pasal 44 UUM 1992). Kemudian juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi internasional diatur pula dalam undang-undang ini.⁴⁴

Dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang efektif terhadap hak

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 2

atas kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional. Untuk itu pada 21 Maret 1997 dibentuk Undang-Undang Merek Tahun 1997. Secara keseluruhan undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja mengenai permasalahan administratif pendaftaran diadakan perubahan. Sedangkan mengenai masalah substantif lebih ditambahkan pengaturan tentang Indikasi Geografis dan interpretasi mengenai merek terkenal yang menyesuaikan dengan TRIPs. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa apa yang dianggap sebagai merek terkenal bukan hanya membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap pemakaian barang sejenis, tetapi mencakup pula barang yang tidak sejenis.

Contohnya merek "sony" sudah terkenal terutama untuk barang-barang elektronik. Merek "sony" ini tidak dapat dipakai untuk barang-barang lain seperti pulpen, motor, dsb. Walaupun tidak termasuk barang sejenis dengan elektronik, pemakaian oleh pihak lain juga dilarang. Oleh karena *goodwill* dari "sony" sudah sedemikian besar karena terkenal diseluruh dunia, maka tidak wajar jika dipergunakan untuk barang-barang

lain. Hal ini merupakan perbedaan pandangan dari peraturan yang sebelumnya.⁴⁵

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang merek tidak berhenti sampai disitu saja. Pada tahun 1997, Undang-Undang Merek tahun 1992 juga diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, hingga akhirnya pada 2001 ditetapkan undang-undang yang lebih lengkap lagi dibandingkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dipakai hingga saat ini.

Perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek lama terletak pada proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan undang-undang merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu

⁴⁵ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 41

penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 bulan setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon mengetahui lebih lanjut alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.⁴⁶

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu diatur juga mengenai indikasi asal. Disamping itu, penyelesaian sengketa atas merek bukan lagi menjadi kompetensi pengadilan negeri, melainkan pengadilan niaga.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 337

1. Ruang Lingkup Perlindungan Merek

a. Pengertian Merek

Pada dasarnya merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut Prof. Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁴⁷

Pengertian ini serupa dengan pengertian yang diungkapkan oleh Sukardono, yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain.⁴⁸

Sedikit berbeda dengan definisi tersebut, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lainnya yang sejenis. Kalau tidak ada daya pembeda tidak mungkin disebut merek.⁴⁹ Merek dikatakan memiliki daya pembeda apabila mempunyai kemampuan

⁴⁷ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm 154

⁴⁸ Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Soeroengan, Jakarta, 1967, hlm 149

⁴⁹ Todung Mulya Lubis, merek dan persaingan curang di Indonesia, Makalah pada ASEAN Southern Pasific Industrial Property, Seminar Melbourne, Canberra, 1979, hlm 8

untuk digunakan sebagai tanda yang membedakan hasil perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.⁵⁰

Dari pengertian tersebut terlihat pula bahwa merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa baru diakui konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Di Inggris pun merek jasa baru bisa didaftarkan, dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek barang, setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada Oktober 1986, yaitu undang-undang hasil revisi pada tahun 1984 atas undang-undang Trade Marks 1938. Mengenai merek jasa tersebut, Indonesia barulah mencantumkan pada Undang-Undang Merek Tahun 1992.

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya diantara negara peserta Uni Paris, hal ini dikarenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris. Hal ini banyak terjadi juga pada negara berkembang, mereka banyak mengadopsi juga pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Pada model hukum tersebut ditentukan suatu definisi tentang merek yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) sub a, adalah "*Trade Marks means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises*" merek dagang berarti

⁵⁰ Akhmad Hossan, *Pembatasan dan Penghapusan serta keberatan terhadap permasalahan pendaftaran berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*, makalah pada temu wicara memasyarakatkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992, hlm 12

beberapa tanda yang tampak untuk membedakan barang dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Pengertian sederhana tersebut hampir sama dengan pengertian merek dalam ketentuan Pasal 68 undang-undang merek Inggris tahun 1938, yaitu :

"...a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person..."(suatu tanda yang digunakan atau ditawarkan untuk digunakan dalam kaitannya dengan barang-barang untuk menunjukan atau mengindikasikan atau semacam penunjukan, suatu kaitan dalam perdagangan antara barang-barang dan beberapa orang yang memiliki hak lainnya sebagai penemu atau pendaftar, pengguna untuk menggunakan merek, apakah dengan atau tanpa menunjukan identitas dari orang tersebut)

Dari Pasal tersebut yang termasuk merek adalah meliputi sejenis alat/perlengkapan, kop surat, label, etiket, nama, tandatangan, kata, huruf, nomor atau kombinasi dari kesemuanya. Demikian juga dalam definisi merek yang dijabarkan dalam undang-undang merek Inggris *Trademark act* 1994 dinyatakan dalam Pasal 1.⁵¹

"...trademark means any sign capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertaking."(merek berarti suatu tanda yang dapat membedakan suatu barang atau jasa yang digunakan dengan yang lainnya).

Cakupan definisi merek menurut RM Suryodiningrat menyatakan bahwa merek merupakan bagian dari hak milik

⁵¹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 21

perindustrian yang meliputi hak merek, paten, tumbuh-tumbuhan (*plant paten* di AS), model-model barang untuk pemakaian sehari-hari dan gambar-gambar, model-model dalam bidang kerajinan, nama dagang dan pemberantasan persaingan tidak jujur.⁵²

b. Fungsi dan Jenis Merek

Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Dengan perkataan lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.

Dengan melihat arti kata merek dan obyek yang dilindunginya maka merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, hal itu menggambarkan

⁵² RM Suryodiningratan, *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm 4

jaminan kepribadian (*individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek seringkali menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dimana pihak pedagang memperluas pasarannya diluar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.⁵³

Merek juga berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa masalah paten dan merek di Indonesia memegang peranan penting di dalam perekonomian, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

⁵³ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm 160

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional, seperti untuk menghadapi AFTA maupun NAFTA. Pamor Indonesia pun akan bertambah serta dianggap sebagai negara yang cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antar bangsa-bangsa.⁵⁴

Disamping fungsi tersebut diatas, merek juga dapat berfungsi sebagai 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 atau negara asalnya.⁵⁵

Undang-Undang merek di Indonesia mengatur tentang jenis-jenis merek. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, merek dibedakan menjadi merek perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (*fabrieksmerk*, *factory mark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (*handelsmerk*, *trademark*) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm 84

⁵⁶ Rachmadi Usnan, *Op Cit*, hlm. 324

Jenis-jenis merek yang dimaksudkan terdiri dari 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. 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, sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.⁵⁷

Pembedaan merek seperti ini mengikuti ketentuan Paris Convention, yang juga mengadakan pembedaan merek atas :

1. Merek dagang (*trademark*)
2. Merek jasa (*service mark*)
3. Merek gabungan atau kolektif (*collective mark*), dan
4. Nama dagang (*trade name*)

Suatu perusahaan dagang dapat mempunyai atau memiliki beberapa merek yang berbeda dan memakai merek tersebut untuk membedakan produk dan jasa-jasanya dari produk dan jasa orang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 85

lain. biasanya juga untuk membedakan usahanya dari saingan-saingannya, untuk itu perusahaan tersebut memakai suatu nama dagang. Nama dagang dipakai untuk :

1. Membedakan suatu perusahaan dalam aktifitas-aktifitas dagang (*bussiness activities*) atau usaha-usaha dari perusahaan tersebut dengan perusahaan baru. Dalam hal ini nama dagang biasanya disingkat dengan menghilangkan kata pt atau diambil inisial atau huruf depan saja;
2. Pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi dari perusahaan tersebut. Dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan mana yang dimaksud;
3. Menunjuk reputasi dari perusahaan tersebut, baik atau bonafide, dapat diketahui oleh masyarakat;
4. Sumber berguna bagi konsumen, yang berarti konsumen dapat mengetahui mengenal aktifitas dagang dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 8 Undang-Undang Merek 2001 menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan. kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dengan sifat, cara pembuatan, dan tujuan

penggunaanya. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa.

Sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, pada prinsipnya permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau kelas jasa. Dengan ungkapan lain, permohonan pendaftaran merek untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat saja diajukan dalam satu permohonan, dengan syarat harus menyebutkan secara jelas jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftaran mereknya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan atau kelas jasa yang dimaksud.⁵⁸

Disamping jenis merek sebagaimana tersebut diatas, ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan pada bentuk dan wujudnya. Bentuk dan wujudnya. Bentuk dan wujud merek itu sendiri menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni :

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 325

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf seperti “ph” “sh”. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak, umpamanya “sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran) menjadi “sfinks” atau “svinks”.⁵⁹

Selanjutnya RM Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

1. Merek yang terdiri dari kata-kata saja, misalnya Good Year, Dunlop, sebagai merek ban mobil dan ban sepeda;
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan;
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan, misalnya rokok putih merek “escort” yang

⁵⁹ H. OK Saidin, *Op Cit*, hlm. 346

terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya “escort”. Teh wangi merek pandawa yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya “pendawa lima”.

Lebih lanjut R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*);
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*);
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.

Disamping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman *coca-cola* dan *kentucky fried chicken*.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk didalamnya. Di Inggris, perusahaan coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut.

Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya “rumah biru kecil” (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

c. Merek Kolektif

Didalam konvensi Paris diatur mengenai merek kolektif, dan merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini dari para produsen atau dari para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu. Menurut Sudargo Gautama, tanda-tanda yang diperkenalkan sebagai merek kolektif bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa yang berbeda tetapi memakai

merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan perkataan lain, barang dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.⁶⁰

Pada dasarnya merek-merek dagang asosiasi berbeda dengan merek-merek individu. Fungsi merek individu adalah untuk membedakan barang-barang suatu manufaktur atau pedagang dari produk yang sama yang dihasilkan oleh manufaktur atau pedagang yang lain. sedangkan merek asosiasi adalah hubungan antara anggota bisnis suatu asosiasi sebagai pembeda dengan non anggota bisnis dengan maksud untuk menunjukkan asal suatu barang, bahan, cara menghasilkan, kualitas atau ciri-ciri lain dari suatu barang.

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat akan terlalu tertarik terhadap kekhasan suatu produksi seperti asal tempat, atau cara membuat, atau kualitas barang. Hal-hal ini mungkin dipenuhi oleh beberapa produsen untuk suatu kategori tertentu. Tetapi sebenarnya yang patut dipahami adalah tidak ada hubungan langsung antara merek asosiasi dengan barang-barang itu sendiri, melainkan hanya terdapat suatu kondisi khusus berdasarkan barang-barang yang dihasilkan.⁶¹

Menurut Insan Budi Maulana merek kolektif merupakan bagian dari merek asosiasi disamping merek sertifikasi. Hanya saja, batas antara keduanya tidak terlalu jelas, dan bisa saja terjadi merek

⁶⁰ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm. 161

⁶¹ Insan Budi Maulana, *Ibid*, hlm. 31

asosiasi mungkin meliputi juga merek kolektif dan merek sertifikasi. Tetapi ada perbedaan prinsip diantara keduanya, yaitu merek kolektif lebih menunjuk pada keanggotaan yang utama dari suatu perkumpulan, korporasi, atau union, misalnya saja Bakri Group, Gramedia Group, Lippo Group dianggap sebagai merek kolektif. Hal itu sebagai identifikasi organisasi terhadap barang-barang atau jasa-jasa anggota organisasi yang boleh atau tidak boleh berbeda dalam organisasi itu dengan organisasi lainnya. Dengan perkataan lain merek kolektif pada dasarnya untuk mengidentifikasi keanggotaan.⁶²

Merek sertifikasi dilain pihak pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai jaminan terhadap asal suatu barang, bahan, atau cara memproduksi, kualitas, atau ciri-ciri khusus lainnya atas suatu barang. Jaminan inilah yang pada umumnya ditekankan dan pembeli meyakinkannya. Misal Markisa Medan, Apel Malang, Dodol Garut, Salak Bali, Jeruk Pontianak, dsb. Dari kedua hal diatas, organisasi adalah sebagai pemilik suatu merek dan hanya anggota-anggotanya yang boleh menggunakannya, dan organisasi melakukan kontrol terhadap penggunaan merek dagang tersebut.

Dalam hal ini terdapat juga perbedaan antara merek asosiasi privat dan merek asosiasi publik. Selanjutnya, merek-merek seperti itu dapat di daftarkan dan dimiliki oleh asosiasi swasta suatu

⁶² *Ibid*, hlm. 31

produsen, atau perkumpulan profesional atau oleh suatu bangsa, administrator setempat, sebagai merek suatu produksi barang tertentu yang dihasilkan dari suatu kota tertentu, masyarakat, kelompok wilayah atau negara. Sebagai contoh, sutra atau produsen katun suatu wilayah tertentu dapat membentuk suatu asosiasi. Misalnya asosiasi pengrajin payung tasikmalaya yang kemudian didaftarkan sebagai merek dagang untuk digunakan oleh seluruh anggota asosiasi yang berhubungan dengan bisnisnya. Contoh ini merupakan merek asosiasi privat.

Peraturan boleh menetapkan hak kepada produsen diseluruh wilayah terhadap setiap produk atau produk khusus yang dihasilkan didalam negeri atau wilayah untuk menggunakan merek yang berbeda. Sebagai contoh, di Denmark seluruh eksportir mentega harus mencantumkan merek khusus pada kemasannya. Selain sebagai promosi suatu wilayah juga untuk mencegah persaingan curang dan melindungi konsumen. Begitu juga di Italia, suatu merek nasional untuk ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran telah dilembagakan. Ini disebut merek asosiasi publik, tetapi bisa juga nasional atau wilayah.⁶³

Merek dagang publik biasanya merupakan merek dagang asal sedangkan merek asosiasi privat adalah merek-merek sertifikasi untuk memberikan jaminan terhadap cara memproduksi,

⁶³ *Ibid*, hlm. 32

kualitas suatu barang. Namun demikian perbedaan yang jelas antara keduanya diatas tidak selalu muncul. Misalnya suatu merek bisa saja menunjukan kedua-duanya, yaitu asal dan cara pembuatan, seperti yang terjadi pada industri sutra yang berasal dari Lyons Prancis yang dinyatakan sejak 1885 yang merupakan merek asal dan juga merupakan lambang kualitas dan merek dengan cara pembuatan yang khas.

Dalam konverensi Haguo, dicantumkan peraturan bahwa negara-negara peserta diwajibkan melaksanakan, mendaftar, menyimpan dan melindungi yang disebut merek-merek wilayah atau nasional dengan dasar pada kepentingan umum melalui asosiasi yang berkompeten.

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan 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.

Dari kutipan diatas dapat pula ditegaskan bahwa merek kolektif itu dapat berupa merek barang dan dapat pula berupa merek jasa. Jadi dengan adanya klasifikasi merek kolektif itu bukan berarti ada tiga jenis merek. Jenis merek tetap ada dua yaitu merek barang dan merek jasa. Penambahan pada merek kolektif

hanyalah menunjukan subyek pemakai merek, yaitu boleh perorangan maupun secara kolektif. Untuk merek kolektifpun boleh dipakai oleh beberapa orang atau oleh beberapa badan hukum.

Berbeda dengan undang-undang merek tahun 2001, Konvensi Paris 1883 memberikan batasan tentang merek (dagang) kolektif, yaitu merek (dagang) yang digunakan untuk barang-barang hasil produk suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau “hallmark” atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.⁶⁴

Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran merek tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain itu, untuk permintaan pendaftaran merek kolektif juga wajib menyerahkan salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan. pemeriksaan kelengkapan persyaratan sama dengan permintaan pendaftaran merek yang biasa.

⁶⁴ H. OK Saidin, *Op Cit*, hlm. 397

Peraturan penggunaan merek kolektif antara lain harus memuat :

1. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut;
2. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan;
3. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

Perubahan peraturan penggunaan merek kolektif wajib dimintakan pencatatan dalam daftar umum merek kepada kantor merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan dan juga diwajibkan membayar ongkos administrasinya. Perubahan peraturan penggunaan merek berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam daftar umum merek.

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek kolektif tersebut secara bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan. Pemilikan atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat

melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek tersebut. Pengalihan merek kolektif tersebut tidak dapat melalui cara lisensi. Adanya pengalihan merek ini wajib dimintakan laporannya kepada kantor merek. Kantor merek kemudian mencatatnya dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

2. Prosedur pendaftaran dan pembatalan merek

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo, ada 4 sistem pendaftaran merek, yaitu :⁶⁵

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asalkan syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini biasanya digunakan misalnya oleh negara perancis, belgia, luxemburg, dan rumania;

⁶⁵ H. OK Saidin, *Aspek Hukum HAKI, Op Cit*, hlm. 362

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Sistem ini dianut oleh amerika serikat, jerman, inggris, jepang, dan indonesia;
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek tersebut diumumkan terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara spanyol, columbia, mexico, brazil dan australia;
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara-negara swiss dan australia.

Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru diperkenalkan, adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi tetapi juga menumbuhkan keikustertaan masyarakat. Selanjutnya, diper tegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatasan merek yang telah didaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu. Selain itu, diatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, berhubung kita telah menjadi negara peserta *Paris Convention* yang didalamnya mengatur mengenai penggunaan hak prioritas tersebut.⁶⁶

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Merek. Dalam Pasal ini dikatakan bahwa “permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima dinegara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the protection of industrial property* atau anggota *agreement establishing the World Trade Organization*.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk

⁶⁶Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 310

menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the protection of industrial property 1883* atau anggota *agreement establishing the World Trade Organization*.⁶⁷

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Merek dikatakan pula bahwa :

1. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini juga wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut;
2. Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diterjemahkan dalam bahasa indonesia;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto kopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau foto kopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan

⁶⁷ OK Saidin, *Op Cit*, hlm. 371

oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.⁶⁸

Kantor merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atas kuasanya yang mengajukan alasannya.

Subyek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya dinegara luar (negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti mendapatkan perlindungan dinegaranya sendiri. Tenggang waktu 6 (enam) bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama dinegara lain.

Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan cara menarik kembali permintaan semula, selama belum memperoleh keputusan dari kantor merek.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 372

Kemudian Kantor merek sifatnya mengumumkan permintaan Pendaftaran Merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.

Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang bersangkutan merek yang bertentangan dengan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (*vide* : Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Apabila permintaan itu disetujui, maka kantor merek :

1. Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat jenderal menerbitkan dan memberikan Serifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

2. Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
3. Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
 - b. Nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10
 - c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
 - d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas
 - e. Etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan / atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
 - f. Nomor dan tanggal pendaftaran

- g. Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang mereknya didaftar; dan
 - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
4. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. (*vide* : Pasal 27 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Khusus mengenai Sertifikat merek, ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumumannya dilakukan dengan mencantumkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Pengumuman pendaftaran merek adalah sangat penting. Ini menunjukkan penerapan asas publisitas. Jika suatu merek tidak didaftarkan dan tidak diumumkan maka tidak lahir apa yang disebut dengan hak kebendaan. Merek itu dianggap tidak pernah dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak lahir asas *droit de suite*, tidak ada hak preference dan lain sebagainya, oleh karena itu untuk pengalihan hak merek ini kepada pihak ketiga juga harus didaftarkan, agar sifat hak kebendaannya tidak akan timbul, yang timbul adalah sifat hak perorangan (hak relatif). Hak

yang demikian hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja, tidak terhadap setiap orang.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek harus ditolak maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, (bukan kepada pengadilan negeri sebagaimana UU No. 21 Tahun 1961, Pasal 29 UU Merek Tahun 2001).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan 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.

Untuk lebih jelasnya, Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas undang-undang merek 1961 yang juga masih relevan untuk dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan 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.

Didalam lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau dari segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-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 dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaanya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya kecap , merek “sabun” untuk sabun dsb. Perkataan “super” itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan

kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

3. Tanda milik umum

Tanda-tanda yang karena dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai tengkorak manusia dengan dengan dibawahnya tulang bersilang yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau jempol.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selanjutnya yang dimaksudkan sebagai keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu :

1. Permohonan harus ditolak oleh direktorat jenderal apabila merek tersebut :
 - a. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa 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.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal tersebut diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.⁶⁹

Kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini berlaku pula untuk barang dan atau jasa yang tidak

⁶⁹ H. OK Saidin, *Op Cit*, hlm. 356

sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini terdapat peraturan pemerintah mengenai kelas barang dan mengenai tata cara pendaftaran merek. Peraturan pemerintah tersebut antara lain PP Nomor 23 tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek dan PP Nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek tanggal 31 maret 1993.

Dalam PP Nomor 23 tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek, disebutkan bahwa setiap permintaan pendaftaran merek setidaknya harus menyertakan surat pernyataan bahwa merek yang didaftarkan adalah miliknya. Kemudian di dalam surat tersebut harus tegas dinyatakan bahwa merek tersebut adalah miliknya, dan merek tersebut tidak meniru merek orang lain baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Jika yang mendaftarkan adalah kuasanya, harus disertakan juga surat kuasa khusus dari pemilik merek yang bersangkutan. Berkaitan dengan pendaftaran merek kolektif yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia disertai dengan peraturan penggunaan merek kolektif apabila merek dagang atau jasa tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif (*vide* : Pasal 2 PP Nomor 23 tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek).

a. Perpanjangan Pendaftaran Merek

Menurut Undang-Undang Merek jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang

sama, Pasal 35 ayat (1). Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pasal 28 UU Merek.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik atau luasnya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada Dirjen HAKI dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek. Di Indonesia belum ada menteri yang khusus lingkup tugasnya menangani bidang pembinaan hak milik intelektual. Sampai saat ini yang baru ada, adalah Direktorat Jenderal HAKI yang berada di bawah Departemen kehakiman.

Selanjutnya Undang-Undang Merek juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan (Pasal 36).

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas akan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.⁷⁰

Biaya untuk permintaan pendaftaran merek dan permintaan perlindungan merek terdaftar ditentukan dalam PP No. 51 tahun 2001 tentang tarif penerimaan negara bukan pajak. Masing-masing jenis permintaan dihitung dengan tarif yang berbeda. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa ditetapkan Rp. 450.000,-, sedangkan permintaan pendaftaran merek kolektif ditetapkan Rp. 600.000,- tiap permintaan. Sedangkan permintaan perpanjangan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 377

jangka waktu perlindungan untuk merek dagang dan merek jasa dihitung lebih mahal seharga Rp. 600.000,- per permintaan dan Rp. 750.000,- per permintaan. Biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam biaya pencatatan dalam daftar umum merek, biaya permintaan petikan resmi dan permintaan merek, biaya permintaan banding merek, biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek, dan permintaan salinan bukti dan hak prioritas permohonan merek. Biayanya bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 1.000.000,- untuk tiap-tiap pengurusan merek.⁷¹

b. Pembatalan Merek

Merek yang sudah terdaftar dapat dihapuskan dan dibatalkan apabila terdapat hal-hal tertentu yang mengharuskan merek tersebut dihapuskan ataupun dibatalkan. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Dirjen dapat dilakukan apabila :

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir⁷², kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh dirjen; atau
2. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang

⁷¹ Tarif pendaftaran permohonan merek, artikel pada [http : // www.dgip.go.id / article / articleview / 26 / 1 / 8 /](http://www.dgip.go.id/article/articleview/26/1/8/), rabu 20 Desember 2006, 20.00 WIB

⁷² Pemakaian terakhir dihitung sejak tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang tersebut masih beredar di masyarakat

dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar;⁷³

3. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut diatas adalah karena adanya :
 - a. Larangan impor;
 - b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
4. Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat dalam daftar umum merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek;
5. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

c. Penghapusan pendaftaran merek kolektif

Meskipun memiliki aturan serupa dengan merek dagang dan merek jasa pada umumnya, merek kolektif juga memiliki aturan khusus berkaitan dengan penghapusan pendaftarannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Merek.

⁷³ Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda

Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar :

1. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai merek kolektif;
2. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut sedang tidak dipakai selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat jenderal;
3. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau
4. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

Permohonan penghapusan pendaftaran merek kolektif tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal. Penghapusan pendaftaran merek kolektif tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Seperti halnya merek dagang dan merek jasa lainnya, penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Selain dapat dihapuskan, merek dapat juga dimintakan pembatalannya. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek. Pihak yang berkepentingan disini antara lain jaksa, yayasan/lembaga di bidang perlindungan konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan merek tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan tersebut segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Kemudian Direktorat Jenderal melaksanakan

pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan niaga tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sehingga pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Peraturan pembatalan pendaftaran merek tersebut berlaku juga terhadap pembatalan merek kolektif apabila bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Merek. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, dan gugatan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Secara keseluruhan prosedur pendaftaran, penghapusan dan pembatalan merek dapat dilihat pada skema yang tercantum dalam lampiran.

3. Penyelesaian Sengketa Merek

Munculnya sengketa atas merek pada umumnya termotivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah dikenal dimasyarakat. Dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan baik itu produsen, konsumen, maupun negara. Dalam setiap undang-undang merek pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata, maupun administrasi, bahkan juga tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

Setiap 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 gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan sebagaimana dimaksud tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga (*vide* : Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001).

Hak merek merupakan hak kebendaan, maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek tersebut terdapat hak absolut yaitu diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Jika pelanggaran hak tersebut semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam undang-undang merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*/Pasal 1365 KUHPerdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (*vide* : Pasal 1234 KUHPerdata).

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud tersebut dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai

barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada undang-undang merek yang lama. Apalagi jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar antara *onrechtsmatigdaad* atau *wanprestasi*.⁷⁴

Seperti halnya penyelesaian sengketa di peradilan pada umumnya, penyelesaian sengketa merek juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Skema penyelesaian sengketa merek mulai dari pendaftaran gugatan pada pengadilan niaga hingga kasasi ke Mahkamah Agung dapat dilihat pada lampiran.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 undang-undang merek nomor 15 tahun 2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup dari para pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 401

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara pengadilan guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan atau dokumen yang diminta, dicari dan dikumpulkan dan diamanatkan untuk keperluan pembuktian;
- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti;

- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Kalau hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikemluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan tersebut. Bila penetapan sementara dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan bugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara pengadilan tersebut.⁷⁵

Sama dengan penyelesaian sengketa paten, penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan diluar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (*vide* : Pasal 85 UU No. 15 Tahun 2001).

⁷⁵ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 370

Di samping penyelesaian sengketa merek secara perdata, dimana hak atas merek dipandang sebagai hak milik perorangan, sengketa merek dapat juga diselesaikan secara pidana. Tuntutan pidana dalam setiap delik yang ditetapkan dalam undang-undang merek merupakan hak negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Undang-undang merek menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas tersebut dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. itu berarti juga terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (*vide* : Pasal 53 KUHP).

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

disebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).”

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman pidana penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab jika hanya denda Rp. 1.000.000.000,- atau Rp. 800.000.000, barangkali para pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman pidana dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengakui perbuatannya.

Berikut ini identifikasi ancaman sanksi hukuman pidana tindak pidana hak merek menurut Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001.⁷⁶

N o.	Pasal	Ancaman hukuman pidana		Keterangan
		Penjara	Denda	
1	90	5 tahun	Rp. 1.000.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau dipergangkan.
2	91	4 tahun	Rp. 800.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 376

				merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
3	92 (1)	5 tahun	Rp. 1.000.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4	92 (2)	4 tahun	Rp. 800.000.000,-	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
5	92 (3)			Perbuatan pencatatan asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukan barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis .
6	93	4 tahun	Rp. 800.000.000,-	perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi indikasi asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai

				asal barang atau asal jasa tersebut.
7	94	1 tahun	Rp. 200.000.000,-	Perbuatan memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,91, 92, dan 93

Tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan, bukan delik biasa seperti tindak pidana di bidang hak cipta. Pasal 95 Undang-Undang Merek dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan delik aduan. Artinya tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, tidak dapat dituntut kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemilik merek terdaftar yang bersangkutan.

Untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana di bidang merek, perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan . sama halnya dengan penyidikan di bidang tindak pidana di bidang hak cipta dan paten, penyidikan tindak pidana di bidang merek selain dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang memiliki kewenangan.⁷⁷

⁷⁷ Ibid, hlm. 377

Ketentuan penyidikan tindak pidana di bidang merek ini diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Merek 2001 yang berbunyi :

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek:
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan , catatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan catatan dan dokumen lainnya , serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan

barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek:

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia:

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, dari Pasal 89 ini kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang HAKI terbatas. Artinya kewenangan yang lainnya tetap melekat pada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

4. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek

Memiliki suatu kepemilikan adalah memiliki hak, dalam arti merupakan suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan / manfaat sesuatu, baik itu hak untuk menikmati sumber umum maupun hak perorangan atas harta benda tertentu. Apa yang membedakan antara hak

milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa hak milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, adat, kesepakatan, atau hukum. Seandainya tidak ada perbedaan semacam ini tentu gagasan tentang milik tidak diperlukan, dan juga tidak ada gagasan lain selain sekedar penguasaan atau pemilikan secara fisik yang bersifat sementara tidak dapat diragukan lagi bahwa para filsuf, yurist atau ahli atau ahli teori sosial dan politik selalu melihat milik sebagai suatu hak, bukan benda. Suatu hak dalam arti suatu klaim yang dapat dipaksakan dari seseorang atas suatu kegunaan atau manfaat suatu benda.⁷⁸

Dalam hal milik pribadi tentu saja hak tersebut dapat dipunyai oleh pribadi yaitu oleh suatu lembaga atau suatu kelompok yang tidak dilembagakan yang dibentuk atau diakui oleh negara sebagai yang mempunyai hak milik yang sama (mirip) sebagai pribadi sesungguhnya. Milik yang dipunyai oleh suatu kelompok seperti itu adalah hak untuk menikmati kegunaan dan manfaat dan hak untuk mengesampingkan orang-orang yang bukan anggota dari kegunaan dan manfaat itu, dari barang-barang yang secara hukum merupakan hak kelompok tersebut. Dengan demikian milik bersama itu merupakan perpanjangan milik pribadi perorangan.

⁷⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, terjemahan dari *Property : Mainstream And Critical Position*, University of Toronto Press, ctk. Pertama, 1989, hlm. 5

Secara umum pemilik hak atas suatu merek memeberikan alasan-alasan tentang perlunya lisensi, yaitu :⁷⁹

1. Dengan memberikan lisensi dapat menghasilkan uang;
2. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan, pemerintah, sifat dari produk);
3. Dilihat dari segi tekhnis, pemberian lisensi mempunyai daya untuk memperluas cakrawala;
4. Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan;
5. Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri diproduksi barang yang bersangkutan tentunya setelah terbukanya pasar;
6. Dengan lisensi dapat diperluas kepentingan dengan izin mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi tentunya melalui tukar menukar lisensi tersebut;
7. Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa oktroi (jika seorang memiliki oktoi yang tidak begitu kuat, yang dengan aksi pihak ketiga terancam oleh pembatalan maka pihak ketiga ini dapat dihambat aksinya lebih jauh dengan memberikan lisensi kepadanya dalam lingkungan oktroi itu.

Perjanjian lisensi wajib didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum merek di kantor pendaftaran merek. Jika penerima lisensi tidak mendaftarkan perjanjian lisensi , apakah perjanjian lisensi tersebut masih

⁷⁹ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, ctk kedua, Yogyakarta, 1991, hlm. 10

sah atau tidak bagi pihak ketiga.⁸⁰ Tidak ada peraturan yang membatasi apakah penerima lisensi atau penerima transfer dapat membuat perjanjian sublisensi atau tidak dengan pihak ketiga, kewenangan untuk mensublisensikan tergantung pada perjanjian lisensi itu sendiri.⁸¹ Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.⁸²

Hak atas pendaftaran merek (lisensi) tersebut dapat dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah perjanjian, maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimintakan pencatatannya kepada kantor merek untuk dicatatkan dalam daftar umum merek.⁸³ Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur pula tentang penggunaan merek atas dasar perjanjian lisensi yang tertuang dalam Pasal 1 yang berbunyi :⁸⁴

“Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.”

⁸⁰ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, ctk pertama, Bandung, 1996, hlm. 37

⁸¹ *Ibid*, hlm. 44

⁸² Tanya Jawab Tentang Merek, artikel pada [http://www.dgip.go.id/ article /articleview/29/2/22/](http://www.dgip.go.id/article/articleview/29/2/22/), rabu 20 Desember 200enam, 08.30 wib

⁸³ Suyud Margono & Amin Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 33

⁸⁴ *Ibid*

Dengan batasan lisensi seperti tersebut diatas, maka yang dapat memberikan lisensi merek adalah pemilik merek yang sudah terdaftar pada kantor merek. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari sistem konstitutif yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimana hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Penggunaan merek terdaftar oleh penerima lisensi menurut Pasal 46 dianggap sebagai penggunaan merek oleh pemilik merek atau pemberi lisensi sehingga apabila pemberi lisensi tidak menggunakan sendiri mereknya tidak terancam hapusnya kekuatan hukum pendaftarannya berdasarkan Pasal 62 ayat (2).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi merek agar dapat dicatat dalam daftar umum merek, antara lain :⁸⁵

1. Jenis barang atau jasa yang dilisensikan harus disebutkan secara jelas. Hal ini penting karena menurut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Merek dimungkinkan pemberian lisensi hanya sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Oleh karena itu, untuk kepentingan kepastian pencatatan dalam daftar umum maka penyebutan secara tegas barang atau jasa yang dilisensikan sangat diperlukan;
2. Jangka waktu berlakunya lisensi tidak boleh lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 35

Mengenai wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila tidak diberlakukan di wilayah indonesia harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian (pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Merek);

3. Apabila penerima lisensi (*licensee*) menghendaki agar pemberi lisensi tidak boleh memakai atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Demikian pengecualian yang ditentukan dalam pasal 44 Undang-Undang Merek;
4. Apabila penerima lisensi menghendaki dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian (pasal 45 Undang-Undang Merek);
5. Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian di indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Di Indonesia, ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya mengandung sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam undang-undang merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1961).

Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya apabila tercatat dalam daftar umum merek. Menurut Soedargo Gautama, sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zakelijk*. Peralihan merek harus dibuat dalam akta tertulis dihadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian. Peralihan hanya menyangkut merek-merek yang terdaftar. Peralihan hak atas merek salah satunya dapat dilakukan berdasarkan lisensi merek. sistem lisensi ini dianjurkan antara lain didalam *“model law on developing countries on marks, trade names, and acts of unfair competition”*.

Ketentuan-ketentuan tentang kontrak lisensi merek dalam undang-undang merek lazimnya mengatur pemberian lisensi berdasarkan suatu kontrak dan menentukan hak-hak pemberi lisensi, dan penerima lisensi dalam hal kontrak lisensi yang bersangkutan. meskipun diberikan ketentuan tersebut tidak akan secara lengkap mengaturnya. Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan secara lengkapnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Hanya saja sering juga undang-undang memuat ketentuan yang memaksa berupa ketentuan tentang pembatasan-pembatasan tertentu.

Lisensi merek dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Pemilik merek yang memberikan lisensi tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut kecuali bila diperjanjikan lain. Dari pihak penerima lisensi dapat juga ditentukan bahwa mereka dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lainnya. Ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan.

Kontrak lisensi merek dapat diberlakukan untuk seluruh Indonesia tetapi dapat juga diperjanjikan lain. berdasarkan ketentuan tersebut maka penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Dalam hal pemilik merek terdaftar tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan merek tersebut oleh penerima lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik merek terdaftar yang bersangkutan. hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek. Sedangkan jangka waktu kontrak lisensi tersebut tidak boleh melebihi lamanya jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, terdapat merek jasa yang tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun yaitu merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberi jasa (*personal services*), contohnya tata rias rambut, tata busana (rancangan busana), dan lain sebagainya. Pencantuman ketentuan demikian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen karena pemberi jasa yang demikian sangat erat bersifat pribadi atas kemampuan pemberi jasanya, seperti pembuatan “adi busana” atau tata rias rambut.⁸⁶

Dalam undang-undang merek tahun 2001 pengalihan atas merek dan lisensi tercantum dalam Pasal 40 hingga Pasal 49. perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Direktorat jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang membuat larangan tersebut. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis setiap penolakan beserta alasannya kepada pemilik merek atau kuasanya, dan kepada penerima lisensi.

Penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau

⁸⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm. 168-170

keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. Penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi (*vide* : Pasal 49 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

D. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Merek

1. Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif

Dalam pengaturan hukum merek dikenal sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif menentukan bahwa pemakai pertama yang berhak atas merek, sedangkan dalam sistem konstitutif (atributif) yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihaknyalah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*).⁸⁷

⁸⁷ Muhamad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 74

Perkembangan sistem konstitutif tersebut didorong dengan dicantumkannya sistem tersebut dalam *model law for developing countries on marks trade names and act of unfair competition*. Dalam ketentuan *section 4* disebutkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan diperoleh melalui pendaftaran.

Penggunaan sistem konstitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem tersebut diambil dari konvensi *stockholm* 1967 yang diratifikasi oleh Indonesia pada 20 Desember 1979. tujuan penggunaan sistem konstitutif ini yaitu untuk memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Hal tersebut lebih disebabkan karena sistem konsitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

M. Yahya Harahap menguraikan lebih lanjut kegunaan sistem konstitutif, yaitu :⁸⁸

1. Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh “filling date” atau terdaftar dalam daftar umum merek.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, ctk. Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 340

2. Kepastian hukum pembuktian karena didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat untuk itu diyakini agar pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kecurangan.
3. Dengan demikian, untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri diatas fakta pendaftar pertama.
4. Oleh karena landasan menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari uraian tersebut, sangat jelas secara teoritis dan praktek adanya beberapa keunggulan yang ada pada sistem konstitutif, yang menginginkan langkah simplifikasi, rasionalisasi, aktualisasi sesuai dengan perkembangan perdagangan bebas.

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*Rechtsverroeden*) atau *Presumption Iuris*

yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama atas merek yang didaftarkan.

Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. hak atas merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai merek tersebut. Arti dalam yurisprudensi HIR Februari 1932 mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.

Dalam sistem deklaratif (pasif) fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakai pertama. Dengan demikian pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Dengan demikian maka sistem deklaratif memiliki kelemahan yaitu kurang adanya kepastian hukum. Pendaftar merek, masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat dapat dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan pihak pendaftar.

Dalam sistem pasif, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. tidak

diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada khlayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tertentu. Dengan demikian pula tidak adanya kesempatan pihak lain untuk menyanggah yang mendaftarkan mereknya. Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian kantor merek hanya mencari didalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada, maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

2. Merek Jasa (*services marks*)

Saat ini merek jasa merupakan sesuatu yang biasa, namun sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa belum begitu lama. Perkembangannya ditandai dari konvensi khusus *nice* atau dikenal dengan *The Nice Convention of the International Classification of Good and Services for The Purposes of the Registration of Mark* (1957). Mulai dari konvensi nice maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang dan baru beberapa dekade yang lalu beberapa negara mengakui adanya pendaftaran untuk merek jasa, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur merek.⁸⁹

⁸⁹ Muhamad Djumhana, *Op Cit*, hlm. 76

Semua negara yang mengatur adanya pendaftaran untuk merek jasa, pada dasarnya akan melandaskan diri pada klasifikasi jasa yang ditetapkan dalam konvensi nice, terdiri sebanyak 8 kelas yang meliputi :

1. Kelas 35, *advertising and business*
2. Kelas 36, *insurance and financial*
3. Kelas 38, *communication*
4. Kelas 39, *transportation and storage*
5. Kelas 40, *material treatment*
6. Kelas 41, *educational and entertainment*
7. Kelas 42, *miscellaneous*

Di Indonesia pengertian 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. Seperti halnya dengan negara-negara lainnya, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan mulai tahun 1992, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.⁹⁰

3. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) diantaranya mengatur mengenai merek terkenal. Pasal 16 ayat (3) ini menyatakan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tentang perlindungan hak kekayaan industrial harus

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 77

berlaku *mutatis mutandis* pada barang dan jasa yang tidak serupa dengan barang-barang serta jasa-jasa dimana suatu merek dagang telah didaftarkan. Ketentuan pasal ini mensyaratkan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tersebut akan mengindikasikan suatu hubungan antara barang dan jasa dan pemilik merek dagang serta dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.⁹¹

Perlindungan terhadap merek terkenal (*well known marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*). Dengan dasar perlunya pemberian jaminan khusus seperti itu maka Sidang Umum WIPO dan Sidang Umum Uni Paris pada tahun 1999 telah membuat suatu bentuk wadah yang disebut *a Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*.

Penggunaan tidak sah atas suatu merek terkenal disebut juga dengan “pencemaran merek terkenal” (*dilution theory*). Teori ini tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat

⁹¹ *Ibid*

mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.⁹²

4. Reputasi Merek

Pemilik merek terkenal mempunyai hak dan dapat mencegah pihak lain mennggunakan reputasi mereka untuk mempromosikan dan atau menjual produk-produk yang tidak terkait dari produk dengan merek tersebut. Sebagai contoh merek Coca-Cola yang dipakai dan diterapkan dalam bentuk mainan atau barang lainnya adalah suatu perbuatan yang telah dianggap menggunakan merek yang bereputasi. Tindakan demikian adalah suatu perbuatan pelanggaran merek atau *passing off*.

Menyangkut reputasi sering berhadapan dengan masalah adanya strategi pemasaran berupa “strategi kamuflase”. Strategi ini sering disalahartikan pemasar dengan penjiplakan dan pembajakan merek atau hak kekayaan intelektual lainnya. Memang, kamuflase cenderung berada di daerah abu-abu dimana jika pemasar tidak berhati-hati, akan terjebak pada penjiplakan dan pembajakan. Merek yang merasa terusik dan merasa dirugikan akan melakukan tuntutan. Sudah banyak kasus merek berakhir di pengadilan karena masalah ini. Sekalipun bukan pembajakan, strategi kamuflase sering berbuah pada hilangnya reputasi merek yang ditiru. Namun demikian, kamuflase tersebut masih dibenarkan selama masih dalam koridor *look alike packaging* yang masih dalam batas yang

⁹² *Ibid*, hlm. 78

diperkenankan hukum. Doktrin seperti itu di Amerika Serikat sering dimanfaatkan oleh produsen produk generik, termasuk toko swalayan yang mengeluarkan *private label*. Disini kemiripan kemasan dimaksudkan untuk mengirimkan pesan ke konsumen bahwa ada produk yang mutunya sama dengan merek favorit, namun dijual dengan harga yang lebih murah.

Meskipun demikian, apakah benar konsumen dapat terkecoh dengan strategi kamuflase? Menurut Rahmat Susanta, beberapa riset yang pernah dilakukan ternyata tidak mendukung peran strategi kamuflase. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Murray Tong, professor dari *Guelph University Canada* menunjukkan bahwa memang ada konsumen yang akan terkecoh, tetapi sebagian besar ternyata tidak mengalami hal yang sama.

Penelitian yang dilakukan Murray ini berupaya membuktikan adanya estimasi berlebihan dari survei yang dilakukan Pengadilan di Canada bahwa konsumen banyak yang terkecoh membeli merek yang mirip merek terkenal karena nama, *packaging*, atau tampilannya. Di Canada selama 15 tahun ada 80 kasus merek yang terganggu oleh merek semacam ini. Survei Murray ini berlangsung di ritel-ritel dan dilakukan pada delapan produk yang paling sering dibeli, seperti pasta gigi, detergen, sabun, dll. Hasilnya, hanya sedikit sekali konsumen yang benar-benar salah membeli. Frekuensi ini jauh sekali dari hasil yang diklaim oleh pengadilan Canada. Murray bahkan mengatakan kasus-kasus yang dibawa

oleh merek-merek terkenal ke Pengadilan sebenarnya hanya akal-akalan saja untuk memproteksi diri mereka dari kehadiran merek-merek baru yang berusaha masuk ke pasar mereka.

Perdagangan tidak akan dapat berkembang baik jika merek-merek dagang tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Apabila aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan atau jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi dan begitu terkenal, hal itu jelas akan mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan jujur menggunakan merek untuk usahanya.

Adanya pembajakan itu tentu saja bukan hanya merugikan para produsen yang memiliki atau memegang hak atas merek melainkan juga masyarakat luas atau konsumen yang menggunakan produk tersebut. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya yang telah dibangun, dipromosikan, dikembangkan dengan biaya yang banyak, bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat, ternyata tidak memberikan keuntungan yang seimbang seperti yang diharapkan sebelumnya.

Pemikiran serupa terjadi juga dalam hal paten. Peneliti mana baik yang individual maupun kelompok yang tidak kecewa dan dirugikan apabila penelitian di bidang teknologi patennya ternyata telah dimanfaatkan dan menguntungkan pihak lain, dan tindakan itu dilakukan

tanpa seizin dan tanpa hak dari pemilik atau pemegang teknologi paten yang sebenarnya. Padahal, siapapun menyadari bahwa untuk mendapatkan teknologi paten membutuhkan proses dan waktu penelitian yang lama, membutuhkan pengetahuan dan tenaga yang memadai dan biaya yang banyak.

Suatu hal yang tidak terpuji bagi pihak lain yang dengan begitu mudah memanfaatkannya dan memetik keuntungan dari jerih payah orang lain. Penciptapun akan mengalami kekecewaan jika hasil ciptaanya baik yang berupa karya cipta atau desain ditiru, dan diperbanyak untuk tujuan komersial secara tanpa hak. Sebagai suatu ekspresi dari kemampuan budi dan nalar pencipta, hal itu akan berkembang positif apabila pencipta memperoleh perlindungan hukum yang baik dari para penegak hukum, dan akan mendorong pencipta bersikap lebih produktif menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang semuanya dapat bermanfaat tidak hanya bagi kemajuan dirinya saja tetapi juga bagi kemakmuran negara.⁹³

⁹³ Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi undang-undang hak cipta, paten, merek, dan terjemahan konvensi-konvensi di bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm, viiii

B A B I I I

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK KOLEKTIF DI INDONESIA

A. Perlindungan Hukum terhadap Merek Kolektif di Indonesia

Perlindungan hukum muncul ketika subyek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata “perlindungan” dan “hukum” yang artinya perlindungan menurut hukum⁹⁴ dan undang-undang yang berlaku. Subyek hukum memiliki hak penuh untuk dilindungi secara hukum dalam memperoleh hak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Namun hak tersebut tidak semata-mata dapat diberikan begitu saja kepada subyek hukum tergantung dari pengajuan untuk dilindungi secara hukum. Subyek hukum pun dalam mengajukan haknya untuk dilindungi harus mempertimbangkan beberapa aspek. Ketika harus mendaftarkan haknya subyek hukum merek kolektif banyak menemui kendala atau problem sehingga mereka sulit untuk mengimplementasikan.

Problem dari setiap hal pasti akan berbeda-beda wujudnya. Menurut definisi yang sudah dibakukan oleh teori manajemen, problem adalah penyimpangan yang muncul (deviasi). Dalam teori, pasti tidak ada orang yang tidak bisa memahami definisi itu. Semua orang akan tahu dan dapat

⁹⁴ “Apa arti perlindungan hukum?” artikel pada <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080318051947AAflsB0>, Senin 24 Agustus 2009, pk. 10.55 WIB.

memahami definisi problematika.⁹⁵ Dalam kamus Bahasa Indonesia problem adalah persoalan, dan problematik adalah hal-hal yang belum dapat dipecahkan.⁹⁶

Problematika hukum adalah permasalahan hukum yang belum terpecahkan sehingga dapat menimbulkan persoalan baru dalam bentuk lainnya. Problematika hukum perlindungan merek kolektif tentu saja dapat berarti permasalahan-permasalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang muncul dalam upaya melindungi merek kolektif di Indonesia. Hal tersebut dapat di petakan ke dalam 3 hal, yaitu menyangkut substansi hukum merek kolektif, kelembagaan merek kolektif, dan budaya hukum yang melatar belakangi diimplementasikannya perlindungan merek kolektif tersebut di Indonesia.

1. Substansi Hukum Merek Kolektif

Dalam ketentuan undang-undang merek antara lain dikenal merek individu yang mempunyai perbedaan dengan merek asosiasi, yaitu :

- a. Merek individu, merupakan identifikasi yang berfungsi untuk membedakan barang dari suatu manufaktur atau pedagang atas produk yang sama dengan barang yang dihasilkan oleh manufaktur atau pedagang yang lain.

⁹⁵ 4 *Prinsip Membangun Sistem*, artikel pada <http://endang965.wordpress.com/2007/03/31/4-prinsip-membangun-sistem/>, Rabu 25 Juni 2008, pkl. 11.31 WIB

⁹⁶ Sofiyah Ramdhani E.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, 2005

- b. Merek asosiasi merupakan identifikasi yang berfungsi sebagai pembeda antara anggota bisnis suatu asosiasi dengan non anggota bisnis, dengan maksud untuk menunjukkan asal suatu barang, bahan, cara menghasilkan, kualitas atau ciri-ciri lainnya dari suatu barang.⁹⁷

Merek asosiasi tersebut terdiri dari merek kolektif dan merek sertifikasi yang sama-sama merupakan merek suatu organisasi, tetapi juga memiliki perbedaan. Misalnya merek kolektif menunjukkan keanggotaan yang utama dari suatu perkumpulan, korporasi atau union, misalnya saja *Bakri Group*, *Gramedia Group*, dan *Lippo Group*, dapat dianggap sebagai merek kolektif, sedangkan merek sertifikasi mempunyai fungsi sebagai jaminan terhadap asal suatu barang, bahan, atau cara memproduksi, kualitas atau ciri khusus lainnya. Merek asosiasi tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Merek.

Perbedaan tersebut tidak terlalu jelas batasannya. Sehingga masyarakat awam tidak mengetahui dengan pasti definisi merek kolektif yang belum tentu melekat pada suatu produk. Berbeda dengan merek individu yang langsung mencantumkan merek tersebut pada produk yang bersangkutan. Misalnya saja “sony”

⁹⁷ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm. 161

untuk produk elektronik yang melekat langsung pada setiap produknya.

Selain permasalahan yang menyangkut istilah merek kolektif permasalahan hukum yang terkait dengan substansi merek kolektif lainnya adalah perumusan merek kolektif yang ada dalam undang-undang merek. Undang-Undang Merek mengatur merek kolektif dalam Pasal 50 hingga Pasal 55. Di dalam Pasal 50 ayat (3) diatur mengenai pencantuman ketentuan penggunaan merek kolektif, yang paling tidak memuat :

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi;
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif dari penggunaan merek tersebut;
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.⁹⁸

Substansi hukum merek kolektif, sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek. Namun lebih spesifik lagi berkaitan dengan teknis dan jangka waktu pemeriksaan substantif yang mengacu pada Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Merek. Disana disebutkan bahwa dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan, Dirjen

⁹⁸ Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dan pemeriksaan substantif tersebut diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa di Dirjen dalam jabatan fungsional, yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi dari merek kolektif yang harus diperiksa tidak berbeda dengan ketentuan terhadap merek barang dan jasa lainnya. Mulai dari penilaian ada tidaknya itikad baik untuk mendaftarkan merek, seperti yang diatur dalam Pasal 4, merek yang tidak dapat didaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 seperti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, atau merupakan keterangan berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek kolektif yang seperti ini bukan berarti tidak dapat didaftar sama sekali, tetapi dapat didaftarkan apabila telah diperbaiki. Berbeda dengan permohonan pendaftaran yang ditolak oleh Dirjen, yaitu apabila sesuai dengan Pasal 6, diantaranya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, atau persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain, persamaan dengan indikasi geografis, simbol-simbol kenegaraan, foto atau gambar orang terkenal, kecuali mendapat persetujuan tertulis.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan upaya untuk mendaftarkan merek sebagai merek kolektif adalah adanya kemiripan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis. Banyak hasil bumi yang diproduksi/diolah oleh beberapa produsen di suatu tempat dan menjadi ikon daerah tersebut akan didaftar sebagai merek kolektif ditolak dengan alasan seharusnya didaftar sebagai indikasi geografis. Contohnya saja “beras delanggu”, “genteng soka,” “bakpia pathuk” dan masih banyak lagi. Padahal produk kopi juga dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis, namun kenyataannya dapat didaftarkan sebagai merek kolektif. Demikian juga produk susu olahan di Denmark yang didaftarkan sebagai merek kolektif. Ini menjadi suatu permasalahan sendiri yang membuat merek kolektif masih minim didaftarkan di Indonesia.

Kemungkinan untuk mendaftarkan suatu indikasi geografis sebagai merek kolektif sendiri bergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Meskipun demikian, perlindungan umum merek masa kini biasanya mencakup juga merek kolektif ini. Selain itu selama tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan merek kolektif tidak dimungkinkan dalam sistem umum registrasi merek, perlindungan ini pada dasarnya harus tetap dilakukan, karena kepemilikan merek

memang tidak dapat diklaim hanya sebagai kepemilikan individual.⁹⁹

Merek kolektif dikhususkan untuk mengidentifikasi sifat kepemilikan dan bukan sifat obyek. Karena itu, biasanya tidak ada ketentuan yang membatasi obyek merek kolektif. Karena yang biasanya ada hanya ketentuan yang berlaku bagi merek secara umum, bisa diasumsikan bahwa obyek merek kolektif dapat juga mencakup barang dan jasa.

Persamaan antara Indikasi Geografis dan Merek Kolektif mudah dilihat, yakni dari kepemilikannya yang bersifat kolektif. Bahkan, karena kepemilikan kolektif Indikasi Geografis adalah kepemilikan yang paling umum ditemukan, hampir bisa dipastikan bahwa aplikasi Indikasi Geografis yang hendak dilindungi sebagai merek, pertama-tama akan dipertimbangkan sebagai merek kolektif.

Meskipun demikian, perbedaan mendasar di antara keduanya juga ada dan bersifat substansial, yakni pada tingkat kemampuan untuk membedakan atau daya pembeda. Indikasi Geografis tidak secara serta-merta memiliki daya pembeda yang tinggi dan ini akan tetap menjadi persoalan sekalipun ia akan dilindungi sebagai merek kolektif tentu saja akan mengikuti tahap pengujian merek umum

⁹⁹ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, ctk Pertama, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 159

yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek yang salah satu syaratnya adalah tidak bolehnya suatu aplikasi merek yang berisi hal-hal atau informasi yang terkait dengan suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Tanpa adanya klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis dari syarat ini, maka sekalipun ada kesamaan sifat kepemilikan, Indikasi Geografis tetap sulit dilindungi sebagai merek kolektif.

2. Kelembagaan Merek Kolektif

Kelembagaan merek kolektif disini berkaitan dengan kantor/lembaga yang melayani pendaftaran merek kolektif. Pelayanan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pertama di Indonesia adalah pendaftaran Merek, yang dilakukan pada tahun 1894 oleh *Hulbureau Voor den Industrieelen Eigendom*. Institusi ini bekerja di bawah Departemen Kehakiman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan memiliki tugas khusus untuk melakukan pendaftaran merek. Berdasarkan Pasal 2 Stbl. 1924 Nomor 576 ruang lingkup pelayanan hukum Hak Kekayaan Intelektual kemudian diperluas untuk mencakup semua kepemilikan industrial.¹⁰⁰

¹⁰⁰Sekilas

<http://dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?ucid=376&ctid=30&id=245&type=0>, Kamis 22 Mei 2013, pukul 13.08 WIB

Setelah kemerdekaan, *The Hulbureua Voor den Industrieelen Eigendom* dinasionalisasi menjadi Kantor Milik Kerajinan. Kemudian ia diubah lagi menjadi Kantor Milik Perindustrian yang memiliki kewenangan mengurus pendaftaran Merek dan Kekayaan Industrial lainnya (*octrooi*). Bersamaan dengan pembaruan nama dan restrukturisasi itu, obyek kewenangannya pun diperluas, hingga mencakup Paten dan Hak Cipta. Akhirnya berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 144 Tahun 1988, institusi ini kemudian diubah, dari Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dibawah Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹⁰¹

Dalam perjalanan selanjutnya Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum mengalami perubahan antara lain dengan Keputusan Presiden RI No. 45 tentang susunan Organisasi Departemen. Kedua Keputusan Presiden RI di atas beberapa kali diubah yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 April 1975 No. Y. S. 4/3/7. Tahun 1975 Direktorat Paten berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta di bawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Susunan Direktorat Paten dan Hak Cipta meliputi:

¹⁰¹ *Ibid*

1. Bagian Tata Usaha
2. Sub Direktorat Merek
3. Sub Direktorat Paten
4. Sub Direktorat Hak Cipta
5. Sub Direktorat Hukum Perniagaan dan Industri
6. Sub Pendaftaran Lisensi dan Pengumuman¹⁰²

Perubahan struktur organisasi terakhir dari Direktorat Paten dan Hak Cipta adalah melalui Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden ini, Direktorat Paten dan Hak Cipta dipisahkan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal tersendiri dengan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, yang terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Hak Cipta
3. Direktorat Paten
4. Direktorat Merek

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10/1999 menetapkan bahwa struktur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mencakup Sekretariat, Direktorat Hak Cipta,

¹⁰² *Ibid*

Desain dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Direktorat Paten, Direktorat Merek dan Rahasia Dagang, dan Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi Hak Kekayaan Intelektual. Struktur ini kemudian diperbarui lagi dengan pengelolaan Direktorat Hak Cipta, Desain dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Penambahan satu direktorat lagi, yakni Direktorat Teknologi Informasi.¹⁰³

Untuk melancarkan proses pendaftaran, Dirjen HKI juga telah menempatkan kantor-kantor registrasi di setiap provinsi. Selain itu, beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta pun telah membuka pusat-pusat atau sentra-sentra Hak Kekayaan Intelektual, dengan program utama untuk mendorong penemuan-penemuan baru atau invensi ilmiah, serta mengelola perlindungan hasil-hasil karya intelektual di perguruan tinggi terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kantor-kantor dan sentra-sentra Hak Kekayaan Intelektual itu menjalankan kekuasaan administratif yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu fungsi dekonsentrasi.¹⁰⁴ Oleh karena itu kantor-kantor dan sentra-sentra di tingkat daerah provinsi dan

¹⁰³ Miranda Risang Ayu, *Op Cit*, hlm. 165

¹⁰⁴ *Op Cit*, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Vide : UU No. 22 Tahun 1999 *jo* UU No. 32 Tahun 2004).

universitas tidak berwenang untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, karena sifatnya yang hanya merupakan perpanjangan tangan pusat. Kantor-kantor dan sentra-sentra ini hanya berfungsi memberikan bantuan administratif untuk mempermudah pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kini berkedudukan di Tangerang Jawa Barat.¹⁰⁵

Dengan adanya pengaturan kelembagaan yang demikian, sepertinya akan menyulitkan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya sebagai merek kolektif. Belum lagi apabila anggotanya berada di berbagai tempat yang berbeda, tentu saja akan mengalami kendala dalam mengontrol kualitas merek-merek tersebut apakah masih sama kualitas dan mutunya dengan saat pertama didaftarkan. Hal ini memerlukan ahli khusus untuk mengontrol. Disamping anggota merek tersebut, tentu saja dari kantor HKI yang membidangi merek agar merek yang sudah terlanjur tersohor tidak jatuh di pasaran karena mutu dan kualitasnya berubah.

Direktorat merek seharusnya melimpahkan kewenangan kepada kantor wilayah untuk membantu memberikan perlindungan di tingkat daerah bukan hanya untuk keperluan administratif saja.

¹⁰⁵ *Ibid*

Apabila kantor Hak Kekayaan Intelektual di daerah tersebut hanya merupakan perpanjangan tangan dari pusat, maka ia hanya akan menunggu instruksi dari pusat untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan daerah tertentu yang memiliki banyak potensi mungkin memerlukan perhatian khusus dalam hal pengaturan pendaftaran merek khususnya merek kolektif. Termasuk dalam hal kontrol kualitas yang tidak hanya dapat diatasi oleh anggota semata. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para produsen barang tersebut yang akan mendaftarkan. Padahal dari perjanjian pemilik merek dapat diatur mengenai pembagian keuntungan dari penggunaan merek tersebut yang tanpa lisensi, dapat juga dikenai sanksi bagi anggota yang tidak memproduksi sesuai dengan standar kualitas tertentu. Keuntungannya akan dapat langsung dinikmati anggota. Berbeda dengan indikasi geografis yang akan menjadi milik pemerintah daerah tersebut.

3. Budaya Hukum terkait dengan Merek Kolektif

Potret perjalanan sejarah hukum Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan fungsi hukum dengan perkembangan substansi dan strukturnya. Ketidak-sinkronan pertumbuhan fungsi, substansi, dan struktur hukum disebabkan adanya faktor-faktor yang tidak dan atau kurang mendukung bekerjanya sistem hukum di Indonesia. Akibatnya

sampai dengan dekade terakhir ini masih banyak dijumpai gejala munculnya ketidakpuasan dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.¹⁰⁶

Thurnwald, yang dikutip oleh Soekanto, mengemukakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan, juga dikutip Soekanto yang menggunakan istilah sub budaya hukum untuk menunjukan relevansi antara hukum dengan kebudayaan.¹⁰⁷ Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat diketahui bahwa hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat.

Dalam perkembangan studi tersebut telah lahir istilah baru yaitu budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel hukum dan kebudayaan. Istilah budaya hukum pertama-tama dikemukakan oleh *Friedman* untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat,

¹⁰⁶ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm. 137

¹⁰⁷ *Ibid*

yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum.¹⁰⁸

Jadi budaya hukum dapat juga dikonsepsikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum (substantif) dan proses hukum (hukum ajektif). Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber didalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar, atau salah, dst. Nilai-nilai hukum ajektif menyangkut sarana-sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang ada didalam masyarakat. Sementara itu Soekanto dan Taneko mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
- d. Pola perilaku hukum (*legal behaviour*)¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 147

Dari setiap konsep yang dikemukakan oleh para ahli, setidaknya terdapat dua aspek dalam konsep budaya hukum, yaitu aspek nilai (*value*) dan sikap (*attitude*). Kedua aspek tersebut terjalin secara erat dan menentukan satu dengan yang lainnya. Artinya aspek yang dianut oleh seseorang atau kelompok orang akan sangat menentukan sikap seseorang atau kelompok orang tersebut. Kedua aspek tersebut merupakan indikator dari budaya hukum, artinya dengan mengetahui nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum maka akan dapat diketahui keadaan budaya hukum dari masyarakat tersebut.

Hukum harus dapat menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam bagan-bagan atau stereotip-stereotip.¹⁰⁹ Menurut *Fuller* terdapat delapan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai tersebut dinamakan delapan prinsip legalitas, yaitu :¹¹¹

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter;
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 158

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975, hlm. 25

¹¹¹ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm. 166

- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan-perumusan itu harus jelas dan terperinci, artinya harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Hukum tidak boleh dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan harus tetap tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem hukum yang jelek, akan tetapi lebih daripada itu, hukum yang demikian adalah sama sekali tidak dapat disebut hukum. Menurut Radbruch, terdapat tiga elemen nilai-nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹² Hukum sebagai konsep kultural yaitu konsep yang berhubungan dengan nilai-nilai (hukum), sesuai dengan maksudnya, hukum merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Cita-cita hukum itu dapat ditemukan dalam keadilan. Namun karena dalam kenyataan sulit untuk mencari pedoman yang digunakan untuk menentukan isi

¹¹² *Ibid*

keadilan tersebut, maka di dalam keadilan itu ditambahkan elemen kedua, yaitu kemanfaatan atau kesesuaian dengan tujuan. Akan tetapi permasalahan tujuan dan kemanfaatan tidak dapat dijawab secara tegas, tetapi hanya bersifat relatif.

Hukum sebagai suatu tatanan kehidupan bersama tidak dapat didasarkan pada perbedaan-perbedaan pandangan individu (yang relatif), akan tetapi harus merupakan tatanan yang harus disepakati bersama. Oleh karena itu perlu adanya elemen ketiga, yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan hukum harus bersifat positif dan kepositifan hukum itu menjadi prasyarat suatu kebenaran. Kepositifan hukum dapat ditemukan dalam konsep hukum yang benar sebagaimana kebenaran isinya menjadi tugas hukum positif.¹¹³

Friedman menyatakan bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan berkaitan dengan motif seseorang. Motif seseorang tentang perilaku hukumnya dibedakan dalam empat kategori, yaitu :

- a. Kepentingan pribadi. Misalnya ada orang mematuhi peraturan lalu lintas, oleh karena ingin menghindarkan diri dari kecelakaan yang mungkin akan menimpanya. Ia merasa khawatir akan mencelakai dirinya sendiri dan juga pihak-

¹¹³ *Ibid*, hlm. 168

pihak lainnya, yang mungkin menimbulkan urusan yang tidak mudah terselesaikan;

- b. Takut terkena sanksi negatif apabila melanggar hukum;
- c. Respon atas pengaruh sosial atau pengaruh lingkungan. Seseorang yang melanggar hukum namanya akan tercantum di media massa dia akan menanggung malu atau mungkin kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian;
- d. Adanya kesadaran dalam diri manusia, yaitu bahwa perbuatan menyeleweng adalah perbuatan tercela.¹¹⁴

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual hasil kreasi manusia, tentu saja merek yang menjadi daya pembeda untuk suatu barang sejenis harus dilindungi. Karya cipta kreasi manusia yang berasal dari akal dan budi tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang dapat melahirkan hak-hak lainnya, seperti hak ekonomi (*economic rights*), dan hak moral (*moral rights*).

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak tersebut terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari doktrin hukum alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan

¹¹⁴ *Ibid*

penggunaan akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil (*civil law system*) Eropa Kontinental, termasuk Indonesia. Mahzab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum.

Meskipun sudah menjadi isu-isu global terutama setelah persetujuan TRIPs¹¹⁵ dimana Indonesia menjadi salah satu dari negara yang ikut menandatangani persetujuan tersebut, masalah merek kolektif di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks, ambigu, dan problematik. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu sastra, maupun seni adalah budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya, sehingga kadangkala pemberlakuan hak tersebut dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Artinya ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut ketentuan undang-undang, akan tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tersebut tidak dianggap

¹¹⁵ Pertemuan TRIPs *Council* diselenggarakan di Jenewa tanggal 13 s.d. 14 Maret 2008, yang dipimpin oleh Duta Besar Yonov Agah (Nigeria). Delegasi Indonesia pada pertemuan ini terdiri dari pejabat Biro Perekonomian dan Industri Sekretariat Kabinet, dan PTRI Jenewa. Diambil dari <http://dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?ucid=376&ctid=25&jid=1831&type=0>, Rabu, tanggal 28 Mei 2008, pkl. 12.48 WIB

sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Demikian juga tentang konsep perlindungan merek kolektif di Indonesia yang bukan merupakan ide asli bangsa Indonesia. Bahkan tak jarang produk yang menggunakan merek tertentu bertentangan dengan nilai budaya dasar di suatu tempat di Indonesia.

Contoh dari penggunaan merek yang bertentangan dengan budaya adalah merek *Kido*, berlabel halal, yang digugat oleh Ikatan Masyarakat Manggarai Flores Indonesia (IMMI), karena merek ini membuat orang Manggarai Flores – NTT terluka batinnya. Meskipun merek tersebut bukanlah merek kolektif, namun aspek nilai (*value*) dan sikap (*attitude*) masyarakat yang menjadi indikator budaya hukum di Indonesia menjadi salah satu contoh betapa faktor budaya sangat berpengaruh terhadap penegakkan hukum. Terlebih lagi terhadap konsep perlindungan hukum yang berakar dari budaya barat (luar Indonesia) yang tidak selamanya dapat diterapkan di Indonesia.

Kata "Kido" menurut bahasa daerah tempat asal binatang purba Komodo ini, mengandung arti bersetubuh atau berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita (A.J Verheijen SVD Kamus Manggarai-Indonesia:218:1967) sehingga merek dagang "Kido" pada cokelat untuk konsumsi anak-anak produsen PT Konimex di Solo Jawa Tengah tersebut tersandung masalah

moral kesusilaan dan kaidah sopan santun suku Manggarai, Flores Barat, NTT. Tidak heran bahwa reaksi keras atas merek tersebut datang dari H.Amir Faisal Kellilau, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Manggarai.

Oleh karena itu, seyogianya produsen yang bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum segera menggantikannya dengan merek lain serta menarik semua produksi coklat tersebut dari pasaran dan produsen tersebut memberikan pertanggungjawaban hukum atas merek tersebut.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa sosialisasi produk hukum (merek) yang dihasilkan oleh DPR ke strata masyarakat sepertinya lemah, sehingga lembaga terkait perlu melakukan perbaikan serta pengawasan secara komprehensif dan integral. Memang, keluhan suku Manggarai atas merek Kido itu sangat beralasan. Sebab tidak ada satu suku bangsa pun dimuka bumi ini yang menghendaki agar kata bersenggama di iklankan apalagi menjadi merek dagang.

Ketentuan hukum merek yang berlaku di Indonesia adalah UU No.19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 tahun 1997 dan yang terakhir diubah dengan UU No.15 tahun 2001 yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2001. Lembaran Negara RI tahun 2001 No.110. Pasal 1 ayat (1) UU No.15 tahun 2001

menyebutkan bahwa merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, atau huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.

Kemudian ketentuan merek yang diajukan oleh pengguna merek tidak begitu mudah didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum atas mereknya, kecuali kalau memenuhi syarat-syarat materil yaitu bahwa merek tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.¹¹⁶

Hal ini menunjukan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum dimasyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum sangat responsif terhadap suatu upaya pengaturan sistem hukum. Nilai-nilai hukum substantif yang berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber didalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar, atau salah, dapat mengontrol sistem hukum itu sendiri.

¹¹⁶ Kasus Merek "Kido" dan Lemahnya Sosialisasi Produk Hukum, artikel pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/17/opi02.html>, Rabu 28 Mei 2008, pk1. 13.05 WIB

Demikian juga dengan upaya pengaturan merek kolektif kedalam sistem hukum, agaknya faktor budaya berpengaruh besar didalamnya. Budaya “nerimo” dan mensyukuri atas apa yang dikaruniakan membuat para produsen barang atau jasa tertentu yang dimungkinkan didaftarkan sebagai merek kolektif mengolahnya apa adanya saja. Secara tradisional produsen barang/jasa tertentu hanya mengolah demi mendapatkan keuntungan ekonomi dari kuantitas penjualan saja dan besarnya pangsa pasar. Baik dan tidaknya suatu produk akan diseleksi secara alamiah oleh masyarakat konsumen itu sendiri. Tanpa harus punya merek tertentu pun masyarakat akan mencari barang yang berkualitas tinggi.

Namun bila kita cermati, posisi persaingan produk saat ini nampak bahwa kekuasaan pasar terletak pada produk yang bermerek. Ini dimungkinkan karena pada umumnya konsumen mempunyai asumsi bahwa produk yang bermerek mempunyai jaminan kualitas yang baik. Karena itu, menjadi penting untuk memahami sifat merek.

Sifat dari sebuah merek meliputi antara lain: *Pertama*, *memorability* yang bermakna bahwa suatu merek itu mudah untuk diingat, dan hal ini dapat diukur dengan cara seberapa bagus konsumen dapat mengingat nama merek alternatifnya. *Kedua*,

uniqueness artinya merek harus berbeda dan tidak membingungkan dengan merek lain dalam kategori produk yang bersangkutan. *Ketiga, pronounceability* yang berarti seberapa mudah suatu merek itu dilafalkan atau diucapkan konsumen. *Keempat, image* yaitu suatu persepsi yang diciptakan dalam benak konsumen dengan suatu nama atau asosiasi yang dibuat oleh konsumen dari nama merek tersebut. Dengan diperolehnya image/citra maka akan dapat membantu menciptakan personality dari merek itu sendiri. *Kelima, consistency with overall corporate branding strategy* maknanya adalah perlu adanya konsistensi dengan kategori produk. Dalam hal ini perusahaan dapat menerapkan nama merek yang sama pada semua produk atau menerapkan strategi yang membedakan untuk setiap nama produk yang dihasilkan. Di samping kriteria tersebut dapat ditambahkan kriteria lain yaitu nama merek mempunyai konotasi yang baik (*connotations*).¹¹⁷

Bagi konsumen, dengan mengetahui sifat-sifat merek suatu produk maka akan menjadikan *Pertama*, lebih mendengar/melihat merek produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan merek cukup membekas pada ingatan konsumen. *Kedua, preference*, pilihan oleh konsumen di antara merek-merek yang lain. Ini semua terjadi karena ada pengalaman yang baik pada

¹¹⁷ Budi Astuti, Kolom Manajemen Bisnis: Mengenal Sifat Merek, artikel pada <http://www.kedaulatan-rakyat.com/>, Rabu 28 Mei 2008, pkl. 13.44 WIB

waktu-waktu sebelumnya. *Ketiga*, terjadi *insistence*, yaitu tahap di mana konsumen akan berusaha mencari merek yang diinginkan.¹¹⁸

Meskipun perlindungan HKI khususnya merek sangat penting dilakukan, namun problem lain juga muncul ketika merek-merek tenama sudah didaftarkan, yang berimbas pada tingginya harga jual. Adanya dokumentasi perlindungan merek yang tepat di satu sisi mematikan sejumlah industri menengah ke bawah yang selama ini banyak membuat memalsukan merek-merek ternama, di sisi lain barang dengan segmen pasar tertentu akan kehilangan konsumen. Contoh dari hal ini adalah adanya merek “Dagadu” palsu yang begitu percaya diri dalam memproduksi dan memasarkan produk palsunya, karena mereka percaya mempunyai pangsa pasar tersendiri yang dapat melariskan produknya. Kenyataannya memang demikian, kaos “Dagadu” palsu laku terjual oleh konsumen tertentu yang tidak memperhatikan kualitas, tetapi yang penting mereknya. Namun disisi lain hal ini juga merugikan konsumen yang tidak mengetahui merek asli atau palsu, dan menginginkan membeli yang asli.

Sekarang saatnya 'mendidik' masyarakat untuk melihat sisi positif barang buatan sendiri. Kalau perlu, ekspor ke luar negeri dengan merek sendiri yang mendukung keunikan sendiri dan harga

¹¹⁸ *Ibid*

yang murah. Di mana-mana, di negara maju sekali pun, pasar terbesar mencari barang termurah. Barang-barang buatan Cina yang meraja di mana-mana, pertama kali jadi rebutan karena harganya murah. Setelah pasarnya 'jadi', mereknya jadi terkenal, baru membuat produk khusus dengan harga lebih mahal dengan jual 'merek' sendiri yang sudah punya pasar, tetapi dengan harga yang tetap 'bersaing'. Poin utamanya adalah 'kreativitas' dari budaya konsumsi, bukan peraturannya," ujar salah seorang pengusaha konveksi.¹¹⁹

B. Pengaturan Prospek Perlindungan Merek Kolektif yang Implementatif di Indonesia

Berbeda dengan konsep perlindungan hak cipta yang sudah otomatis ada sejak suatu karya itu lahir, konsep perlindungan hak kekayaan industri termasuk merek baru ada sejak merek tersebut didaftarkan. Siapa yang pertama kali mendaftarkan (*first come to file principle*) dialah yang berhak menerima royalti atas penggunaan merek tersebut, meskipun ia bukan penciptanya. Perlindungan hukum di sini dapat diartikan sebagai perlindungan atas hak yang dapat diperoleh atas kepemilikan sesuatu menurut hukum yang berlaku. Perlindungan hukum merek kolektif di Indonesia sejauh ini diimplementasikan dalam Undang-

¹¹⁹ HAKI Menuju Kreativitas Budaya Konsumsi, artikel pada <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1081821915>, 25 November 2008, pk. 11.35 WIB

Undang Merek dan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan merek kolektif yang merupakan produk hukum itu sendiri.

Sifat ataupun watak dari suatu produk hukum itu sendiri dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan sebagai sifat atau karakter produk hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut, dan umum. Hukum memiliki sifat umum misalnya, berarti produk hukum tersebut tidak ditujukan kepada seseorang melainkan untuk seluruh warga negara. Peraturan hukum tersebut juga memiliki sifat abstrak yakni mengatur hal-hal yang belum terkait dengan kasus-kasus konkret. Selain itu ada yang mengidentifikasikan sifat hukum kedalam sifat imperatif, dan fakultatif. Dengan sifat imperatif, peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat, dan memaksa. Sedangkan sifat fakultatif, peraturan hukum tersebut tidak secara apriori mengikat, melainkan sekedar melengkapi, subsidair, dan dispositif.¹²⁰

Produk hukum merek yang sudah ada di Indonesia, secara teoritis memang memiliki karakter sebagaimana tersebut diatas. Namun secara praktis, hal-hal tersebut belum terimplementasikan dengan baik. Contohnya saja sifat memaksa dan umum dari undang-undang merek. Banyak kalangan pelaku usaha yang belum mengetahui dengan pasti keuntungan menerapkan undang-undang tersebut. Bahkan alur dari

¹²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ctk. Kedua, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 19

perlindungan hukum tersebut belum tersosialisasikan dengan maksimal. Akibatnya sifat memaksa dari undang-undang mengenai merek kolektif khususnya belum terlaksana. Masih banyak pelanggaran merek yang dapat kita jumpai.

Perlindungan terhadap merek kolektif dalam hukum internasional diatur dalam *TRIPs Agreement* dan *Paris Convention Art 7 bis*. Dalam *Paris Convention Art 7 bis* ini juga mewajibkan peserta pendandatangan untuk melakukan perlindungan merek kolektif milik asosiasi yang ada yang tidak bertentangan dengan hukum negara asal, meskipun asosiasi tersebut tidak didirikan untuk tujuan industri dan ekonomi. Contoh merek kolektif yang ada di negara lain adalah “CA” sebagai pelengkap untuk piagam akuntan. “CPA” untuk menunjukan keanggotaan asosiasi akuntan publik. Kemudian ada juga merek yang merupakan persatuan dari “lobby group” atau organisasi untuk perkumpulan orang-orang yang dapat mempengaruhi kebijakan politik.¹²¹

Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap merek kolektif sejak tahun 1992 melalui UU No. 19 Tahun 1992. Meskipun sebenarnya telah ada Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1962 yang bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa perang dunia II, konsepsi merek yang tertuang dalam undang-undang ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta

¹²¹ Collective trade mark, article from http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_trademark#International_treaties_and_collective_trademarks, Tuesday 30th Desember 2008, 13.34 pm.

semakin majunya norma dan tatanan niaga. Merek kolektif yang telah didaftarkan di Indonesia baru ada pada tahun 2004.

Hingga tahun 2008 merek kolektif diatur dalam Undang-Undang Merek yang mengalami beberapa perubahan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, hingga akhirnya pada 2001 ditetapkan undang-undang yang lebih lengkap lagi dibandingkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dipakai hingga saat ini. Untuk mendukung implementasi dari undang-undang merek tersebut, terdapat peraturan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum ada dalam Undang-Undang Merek.

Peraturan Pemerintah tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 1995, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan tanggal 31 Maret 1993, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran Merek tanggal 31 Maret 1993. Dan yang terakhir akan diterbitkan adalah Peraturan perlindungan merek ternama yang baru akan disahkan setelah ada amandemen Undang-Undang Merek Tahun 2001.

Meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Merek tahun 2001, namun secara umum merek kolektif memiliki ketentuan yang sama dengan merek barang maupun jasa. Ketentuan

tersebut berkaitan dengan prosedur permohonan pendaftaran, permohonan dengan hak prioritas, pemeriksaan administratif dan substantif, keberatan dan sanggahan, jangka waktu perlindungan, banding, pengalihan hak, lisensi, dan ketentuan khusus mengenai merek kolektif yang diatur dalam bab tersendiri yaitu bab VI Pasal 50 hingga Pasal 55.

Dua hal yang sedikit berbeda dengan merek barang dan merek jasa disini adalah ketentuan Pasal 50 dan Pasal 55 Undang-Undang Merek. Dalam Pasal 50 disebutkan mengenai ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2)¹²² paling sedikit memuat :

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Kemudian Pasal 55 yang menyatakan bahwa merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Hal ini berbeda dengan pengaturan penggunaan merek-merek lainnya dimana paling tidak pemilik merek kolektif harus membuat perjanjian internal untuk didaftarkan sebagai pendukung merek kolektif mereka. Ini akan sangat penting artinya apabila terjadi perselisihan misalnya saja mengenai pembagian keuntungan atas penggunaan merek

¹²² Berkaitan dengan penegasan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang harus ditanda-tangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan.

yang bersifat komersial tersebut. Apabila terjadi hal itu, pemilik merek hanya tinggal menunjuk perjanjian saja. Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Sekilas dapat kita perhatikan bahwa merek kolektif hampir memiliki persamaan dengan waralaba. Dimana seolah-olah pemiliknya lebih dari satu orang / perusahaan. Namun jika kita lihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (PerMen Waralaba) yang menggantikan Kepmen Waralaba disebutkan pengertian waralaba yaitu perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.¹²³

Homogenitas dalam seluruh rangkaian mulai dari bahan baku, bahan pembantu, sarana, prasarana dan bentuk-bentuk masukan (input) lainnya, proses, prosedur, keahlian sumber daya manusia yang sepadan hingga hasil akhir (output) berupa produk barang dan atau jasa yang memberikan rasa kepuasan, kenikmatan dan hasil yang sepadan, merupakan sasaran utama dari suatu pemberian waralaba.

¹²³ Majalah Info Franchise, Artikel pada <http://salamfranchise.com/category/franchising-young-entrepreneur/>, 12 Juli 2008, pkl. 10.47 WIB

Dengan demikian maka pada prinsipnya, penyelenggaraan waralaba tidak jauh berbeda dengan pembukaan kantor cabang. Hanya saja dalam pembukaan kantor cabang segala sesuatu didanai dan dikerjakan sendiri, sedangkan pada waralaba penyelenggaraan perluasan usaha tersebut didanai dan dikerjakan oleh pihak lain yang dinamakan Penerima Waralaba atas risiko dan tanggung jawabnya sendiri, dalam bentuk usaha sendiri, namun sesuai dengan arahan dan instruksi serta petunjuk Pemberi Waralaba. Pada sisi lain waralaba juga tidak berbeda jauh dari bentuk pendistribusian dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Keduanya mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual yang sama, milik Pemberi Waralaba atau Prinsipal (dalam bentuk kegiatan distribusi). Hanya saja distributor menyelenggarakan sendiri kegiatan penjualannya, sedangkan dalam pemberian waralaba, Penerima Waralaba melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan pada yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Pemberi Waralaba.¹²⁴

Dengan beranjak pada rumusan, pengertian, kosep dan konsepsi waralaba di Indonesia yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian waralaba senantiasa terkait pemberian hak untuk menggunakan dan atau memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk merek, baik yang meliputi merek dagang maupun merek jasa, ataupun indikasi asal (*indication of origin*) tertentu; dan suatu bentuk format, formula, ciri khas, metode, tata

¹²⁴ *Ibid*

cara, prosedur, sistem dan lain sebagainya yang bersifat khas yang terkait dengan, dan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap output atau produk yang dihasilkan dan selanjutnya dijual, diserahkan atau diperdagangkan dengan mempergunakan merek dagang, merek jasa atau indikasi asal tersebut di atas, yang dinamakan dengan Rahasia Dagang.

Dari kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut, selalu dan senantiasa terdapat unsur pembeda antara waralaba yang satu dengan waralaba yang lainnya. Unsur pembeda tersebut terletak dalam sifat, bentuk dan jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diwaralabakan. Dalam pemberian lisensi Merek, sudah dengan tegas menyebutkan bahwa Merek yang dilisensikan adalah Merek yang harus mempunyai perbedaan dengan merek-merek lainnya yang telah terdaftar pada Kantor Merek dan karenanya memperoleh perlindungan dalam hukum tersendiri. Merek-merek yang tidak terdaftar, selama belum dilakukan pendaftaran oleh pihak lain masih dapat dipergunakan secara bebas, namun dengan batasan bahwa segera setelah merek-merek tersebut telah didaftarkan, maka tidak ada hak lagi bagi pihak lain untuk mempergunakan merek tersebut selain pemilik terdaftar dan mereka yang memperoleh hak lebih lanjut.¹²⁵

Selanjutnya dalam konteks pemberian hak penggunaan Rahasia Dagang, maka Rahasia Dagang tersebut haruslah merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dari bentuk-bentuk format, formula, ciri khas, metode, tata cara, prosedur, sistem dan hal-hal yang bersifat khas lainnya, serta

¹²⁵ *Ibid*

memiliki nilai jual secara komersial. Rahasia Dagang yang tidak memiliki keunikan tertentu yang dapat dibedakan dari hal-hal sejenisnya atau hanya terdiri dari serangkaian proses dari informasi yang telah tersedia untuk umum dan dapat diselenggarakan, dilaksanakan oleh setiap orang tanpa perlu bantuan atau bimbingan khusus jelas bukanlah Rahasia Dagang.

Uraian dan penjelasan yang telah diberikan di atas memperlihatkan bahwa waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah juga suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Hak pemanfaatan dan penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan hanyalah hak untuk menjual atau mendistribusikan produk barang atau jasa dengan menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai dengan kewenangan dan atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu baik dalam bentuk pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut yang memberikan tambahan nilai pada produk barang yang dijual tersebut, maka hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu bentuk pendistribusi barang.¹²⁶

Dengan pandangan bahwa dalam waralaba juga terkait dengan pemberian lisensi Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Merek dan Rahasia Dagang, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹²⁶ *Ibid*

terkait dengan kedua Hak Kekayaan Intelektual tersebut, termasuk pemberian lisensinya sangatlah perlu diperhatikan. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan dan memberikan kepastian dalam berusaha tidak hanya bagi Pemberi Waralaba melainkan juga Penerima Waralaba.¹²⁷ Pengertian dari merek kolektif yang diatur dalam Undang-Undang Merek jelas berbeda dengan waralaba dimana pemilik merek kolektif yang lebih dari satu, tidak dapat melisensikan kepada pihak lain untuk penggunaan merek tersebut.

Salah satu merek kolektif yang sudah terdaftar di Indonesia adalah AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia). Sejak tahun 2004, AEKI telah memiliki 11 sertifikat merek dagang kolektif yang diterbitkan oleh Dirjen HKI Khususnya Direktorat Merek, Departemen Hukum dan HAM RI. Merek tersebut adalah merek kolektif yang dapat dipergunakan oleh anggota AEKI, dan berlaku untuk kopi specialty yang berasal dari berbagai sentra kopi di seluruh Indonesia.¹²⁸

Merek kolektif milik AEKI terdiri dari beberapa merek yang masing-masing dimiliki oleh individu yang dinyatakan dalam surat pernyataan pemilikan merek. Berikut ini contoh merek-merek yang terdaftar sebagai anggota AEKI.¹²⁹

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ AEKI Jawa Timur, Buletin No. 1 tahun 9, Juli 2006, hlm. 6

¹²⁹ Sumber : Dirjen HKI, Bagian Urusan Merek, Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, hlm. 1

AGN 01	AGN 02	MEREK	K L	FD	PEMO HON	KOT A
13197	13220	AEKI ICE + LUKISAN KUE	30	28-May-03	AEKE	JKT
13102	13225	AEKI AICE AEKIARABICA BALI	30	28-May-03	AEKE	JKT
13107	13230	AEKI AICE GATOT KENGON	30	28-May-03	AEKE	JKT
13103	13226	AEKI AICE AEKI ARABICA KALOSITORAJA + LUKISAN	30	28-May-03	AEKE	JKT
13101	13224	AEKI AICE LINTONG	30	28-May-03	AEKE	JKT
13104	13227	AEKI AICE AEKIARABICA MANDHELING	30	28-May-03	AEKE	JKT
13105	13228	AEKI AICE AEKIARABICA WASHEDJAVA	30	28-May-03	AEKE	JKT
13106	13229	AEKI AICE AEKIROBUSTA FLORES	30	28-May-03	AEKE	JKT
13198	13221	AEKI AICE SEMNDOSPECIALI TY	30	28-May-03	AEKE	JKT
13100	13223	AEKI AICE AEKIROBUSTA WASHEDJAVA	30	28-May-03	AEKE	JKT
13099	13222	AEKI AICE AEKIROBUSTA LAMPUNGSPECIA LITY-ELB	30	28-May-03	AEKE	JKT
13108	13231	AEKI AICE AEKIROBUSTA LAMPUNG SPECIALTY-AP	30	28-May-03	AEKE	JKT
13165		SHIMAEKI/SIMAE KY	25	04-Aug-05	HUSIN TED	ME

Hingga tahun 2006 AEKI Jawa Timur mempunyai 83 anggota, dengan domisili yang tersebar dalam beberapa kota sebagai berikut :

1. 71 anggota di Surabaya
2. 1 anggota di Pandaan (Kab. Pasuruan)
3. 2 anggota di Singosari (Kab. Malang)
4. 5 anggota di Dampit (Kab. Malang)
5. 4 anggota di Kota Jember

Untuk menjadi anggota AEKI tersebut, masing-masing anggota harus memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan SK BPP AEKI No. 941/AEKI/VI/1996 tanggal 12 Juni 1996, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1996. Persyaratan anggota AEKI antara lain :¹³⁰

- a. Eksportir yang bersangkutan harus telah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) dari Dep. Perindustrian dan Perdagangan.
- b. ETK calon anggota harus sudah melakukan ekspor kopi minimal 60 ton.
- c. ETK calon anggota harus membayar uang pangkal Rp. 500.000,-

Bukti dari kepemilikan merek tersebut dituangkan dalam surat pernyataan kepemilikan merek (*statement letter of trademark/service mark ownership*). Dalam pernyataan tersebut disebutkan dengan jelas

¹³⁰ *Ibid*

kolektif. Pengalihan hak dari merek kolektif hanya dapat dilakukan kepada pihak penerima yang mampu melakukan pengawasan efektif sesuai ketentuan merek kolektif tersebut.¹³²

Izin untuk memakai merek tersebut akan diberikan sesuai dengan cara dan jangka waktu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan di negara tersebut dan ketentuan yang diatur organisasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mengadakan tindakan pengawasan dan kewaspadaan guna mencegah penyalahgunaan merek yang bersangkutan. Seorang atau perusahaan yang telah diberi izin untuk menggunakan merek tersebut harus selalu memberi izin kepada pemeriksa yang ditunjuk oleh organisasi untuk memungkinkan mereka untuk memeriksa di tempatnya bahwa barang-barang yang menggunakan merek tersebut dihasilkan di negara tersebut dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Setiap izin untuk menggunakan merek yang bersangkutan, dapat dibatalkan, apabila merek tersebut penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Setiap orang atau perusahaan yang telah memohon izin untuk menggunakan merek tersebut yang permohonannya telah ditolak, dan setiap orang atau perusahaan jika berpendapat bahwa izin yang telah diberikannya telah ditolak secara tidak adil, berhak mengajukan pertanyaan mengenai penolakan atau pembatalan itu kepada pengadilan di negara yang bersangkutan. Di Indonesia dapat mengajukan

¹³² Departemen Hukum dan HAM RI, *merek*, artikel pada http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=50, Sabtu, 12 Juli 2008, pkl. 10.22 WIB

ke komisi banding merek yang berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam PP No. 7 Tahun 2005 *jo* Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Komisi banding merek mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.¹³³

Dilihat dari cara memperoleh hak atas penggunaan merek kolektif ini tentu saja sedikit mirip dengan prinsip waralaba atau franchise¹³⁴, yang juga memakai merek sebagai *brand image* atas produk yang dipasarkan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Dalam pemberian lisensi Merek, sudah dengan tegas menyebutkan bahwa Merek yang dilisensikan adalah Merek yang harus mempunyai perbedaan dengan merek-merek lainnya yang telah terdaftar pada Kantor Merek dan karenanya memperoleh perlindungan dalam hukum tersendiri. Merek-merek yang tidak terdaftar, selama belum dilakukan pendaftaran oleh pihak lain masih dapat dipergunakan secara bebas, namun dengan batasan bahwa segera setelah merek-merek tersebut telah didaftarkan,

¹³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Komisi Banding Merek, http://www.unsrat.ac.id/hukum/pp/pp_7_2005.pdf, Selasa 13 Mei 2008, pkl. 12.50 WIB, hlm. 5

¹³⁴ Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

maka tidak ada hak lagi bagi pihak lain untuk mempergunakan merek tersebut selain pemilik terdaftar dan mereka yang memperoleh hak lebih lanjut.¹³⁵

1. **Prospek Merek Kolektif di Indonesia**

Sebagai bagian dari karya intelektual yang wajib dilindungi, merek kolektif harus lebih ditata lagi secara sistematis, baik dari segi substansif, kelembagaan, maupun budaya hukum yang terkait dengan merek kolektif. Terlepas dari sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasi hukum dalam bidang HKI, maka sesungguhnya keberadaan HKI ke depan sangat prospektif. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa alasan, yakni :¹³⁶

Pertama, dari hari ke hari kesadaran hukum dari individu atau para pelaku usaha untuk melindungi HKI mereka kian meningkat. *Kedua*, tingkat pelanggaran HKI di Indonesia masih sangat tinggi. Beberapa indikasi terhadap kenyataan ini dapat dilihat dari pelbagai laporan yang dikeluarkan oleh masyarakat internasional atau organisasi internasional yang concern dalam

¹³⁵Franchise dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, artikel pada <http://salamfranchise.com/2008/04/08/franchise-dalam-perspektif-hak-kekayaan-intelektual/>, Sabtu 12 Juli 2008, pk. 10.54 WIB.

¹³⁶ Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Ctk. Pertama, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 21-23.

bidang ini. Hal lain untuk memperkuat hal ini juga dapat dicermati pada banyaknya peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh pemegang HKI di berbagai media akhir-akhir ini. *Ketiga*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini berhubungan erat dengan permasalahan HKI. Oleh karenanya perkembangan kedua bidang ini dapat diambil kesimpulan akan menjadi lahan baru dalam bidang HKI dan secara otomatis hal ini akan memberikan tawaran baru dalam bidang HKI dan menjadikan HKI berkembang dengan dinamis. *Keempat*, sumber daya manusia dalam bidang HKI sendiri di Indonesia saat ini masih dibutuhkan sangat banyak. Tidak saja dibutuhkan untuk mengadakan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, namun juga di sektor privat. Sumber daya manusia disini tidak saja hanya dari disiplin ilmu hukum, namun dari pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. *Kelima*, dengan memahami HKI, maka diharapkan juga akan memunculkan kreatifitas-kreatifitas baru. Sehingga hal ini akan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dari penjelasan atas prospek HKI ini, akan menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan pelaku HKI. Pelaku HKI yang dimaksudkan tidak saja dari kalangan kreator-creator dan inventor saja, namun dalam konteks ini melibatkan seluruh pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah HKI, seperti

pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI, perguruan tinggi sebagai pihak yang dapat berposisi sebagai kreator dan sekaligus pihak yang menjadi mediator, industri-industri, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, maka sudah menjadi suatu kebutuhan adanya suatu gerakan yang serempak antara pelaku-pelaku HKI dalam mengoptimalkan upaya perlindungan dan pemanfaatan dari HKI. Sebagai tujuan akhir diharapkan melalui mekanisme perlindungan dan pemanfaatan HKI ini tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia dapat diwujudkan. Hal ini bukanlah menjadi suatu keniscayaan mengingat besarnya potensi bangsa yang dimiliki saat ini.¹³⁷

Merujuk pada beberapa negara yang telah memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif, terdapat alternatif perlindungan yang mungkin dipakai jika perlindungan yang khusus baginya tidak tersedia atau memang tidak ada, yakni melalui sistem merek kolektif atau pemberian sertifikat merek.

Untuk menerobos kelemahan Indikasi Geografis untuk dilindungi dalam sistem merek, beberapa negara memungkinkan potensi Indikasi Geografis dilindungi sebagai nama dagang yang bersertifikat. Sekalipun definisi sertifikat merek tidak selalu sama

¹³⁷ *Ibid*

diberbagai negara, secara umum sertifikat merek memiliki ciri umum sebagai berikut :¹³⁸

- a. Memberi jaminan atau garansi tertentu terhadap kualitas suatu produk;
- b. Kualitas itu dirujukan kepada standar kelayakan tertentu;
- c. Diberikan oleh suatu badan yang telah diakui kewenangan dan kompetensinya, tidak saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh para produsen barang sejenis.

Contoh dari sertifikat merek yang terkenal di negara-negara maju adalah Sertifikat Ramah Lingkungan (*Environmental Friendly*), dan Sertifikat Halal. Di Indonesia, pemberian jaminan kualitas produk telah dikuatkan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu dari 140 negara anggota *International Organization of Standardization* (ISO), yang telah didirikan tahun 1947 di Swiss untuk mengembangkan standardisasi internasional bersama. Di Indonesia lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikat ISO adalah Badan Standarisasi Nasional. Badan ini adalah lembaga pemerintah non departemen dibawah koordinasi Sekretariat Negara. Keikutsertaan dalam ISO ini menandakan komitmen pemerintah Indonesia untuk mematuhi standar-standar kualitas yang diakui secara internasional,

¹³⁸ Miranda Risang Ayu, *Op Cit*, hlm. 161

mendorong industri nasional untuk meningkatkan kualitas produknya, dan menjaga kualitas tersebut demi kepuasan konsumen.

2. Gagasan Perlindungan Merek Kolektif yang Implementatif di Indonesia

Dalam dunia perdagangan telah biasa digunakan merek untuk menunjukan suatu produk. Sebagai contoh jam tangan merek *Titus* dari Swiss, dan *Seiko* dari Jepang. Untuk merek *Mercedes Benz*, kita ingat Jerman yang menghasilkannya, sedangkan *Honda* atau *Toyota*, kita ingat Jepang. Mawardi mencontohkan minuman anggur (*wine*) yang terkenal di dunia yaitu *Champagne*, *Burgundy*, atau *Bordeaux* adalah buatan Perancis.¹³⁹

Di Indonesia ada Brem Bali, minuman beralkohol yang khas berasal dari Bali. Ada juga lada putih Muntok, yaitu lada putih bermutu tinggi yang dihasilkan dari Muntok, Pulau Bangka selain itu ada jeruk Pacitan, Beras Cianjur, Mangga Arumanis Probolinggo, Kopi Toraja, Madu Sumbawa, Kayumanis Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Produk-produk tersebut jelas menyebutkan tempat asalnya. Dalam perdagangan, pencantuman nama tempat asal tersebut sangat bermakna karena membawa citra tentang sesuatu yang bersifat khas. Mutu produk yang khas

¹³⁹ Suwarso, *Peluang Penerapan Indikasi Geografis pada Tembakau Indonesia*, artikel pada Media HKI buletin informasi dan keragaman HKI, Vol. IV/No. 1/Februari 2007, hlm. 3.

tersebut terbentuk karena pengaruh lingkungan geografis dan pengelolaannya. Namun produk-produk tersebut belum mendapat perhatian dan belum diidentifikasi secara mendalam untuk menjadikannya sebagai produk indikasi geografis.

Perhatian terhadap Indikasi Geografis sudah dirintis di Indonesia pada kopi agar mendapat perlindungan supaya terhindar dari pemalsuan mutu di pasar dunia. Di dalam *TRIPs Agreement*, Indikasi Geografis (IG) mendapat perlindungan dan kedudukan setara dengan kekayaan intelektual.¹⁴⁰ Dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur mengenai Indikasi Geografis, yaitu Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberi ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Perlindungan Indikasi Geografis terhadap suatu produk dapat diperoleh bila didaftarkan ke kantor HKI. Permohonan perlindungan Indikasi Geografis dapat diajukan oleh :¹⁴¹

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas :

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴¹ *Ibid*

Pasal 57 dan 58 undang-undang tersebut menentukan adanya hak untuk memperkarakan pemakaian ilegal dan memproses upaya hukum untuk menahan agar kerugian tidak terus bertambah. Dari uraian tersebut tampak bahwa beberapa bagian dan tahap dari sistem perlindungan Merek adalah sama persis dengan bagian dan tahap sistem perlindungan Indikasi Geografis.¹⁴²

Berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis elemen terpenting adalah elemen kelima yang menyatakan bahwa suatu merek tidak bisa didaftarkan jika merek itu mengandung “informasi atau terkait dengan barang atau jasa yang tengah dimohonkan perlindungan.” Menurut tafsir yuridis, pengertian “mengandung informasi” bermakna bahwa merek itu semata-mata hanya tampil sebagai “informasi” yang dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, hanya merupakan informasi tempat asal suatu barang atau jasa. Keberadaan Pasal 5 (d) ini menjadi pokok *contradictio in terminis*¹⁴³, karena kemungkinan perlindungan yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut ternyata dilemahkan atau dilawan oleh salah satu ketentuan didalam undang-undang itu sendiri. Sejauh ini, belum ada klausul yang mengecualikan Indikasi

¹⁴² *Ibid*, hlm. 152

¹⁴³ Kontradiksi atau pertentangan di dalam sistem

Geografis untuk tetap dapat dilindungi seperti yang terdapat dalam sistem perlindungan Australia dan Amerika Serikat.¹⁴⁴

Atas dasar asumsi bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari Merek, kategorisasi produk Indikasi Geografis mengikuti sistem kategorisasi produk dalam sistem merek, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1993 tentang Klasifikasi Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Pada dasarnya sistem ini mengikuti sistem klasifikasi yang terdapat dalam perjanjian Nice.¹⁴⁵

Kaidah penunjuk ini merupakan ketentuan yang bersifat dependen atau tergantung. Ia hanya bisa diimplementasikan dengan pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang ditunjuknya, yakni Peraturan Pemerintah. Di Indonesia, kewenangan untuk memberlakukan Peraturan Pemerintah sepenuhnya ada ditangan presiden, yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, dan berwenang untuk membentuk jenis-jenis peraturan tertentu yang sifatnya mengeksekusi atau

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 153

¹⁴⁵ Perjanjian Internasional tentang pengklasifikasian kelas barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek, disahkan di Stockholm pada 15 Juni 1957 dan diamandemen pada 28 September 1979 di Genewa. Sumber : <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm> , Kamis 22 Mei 2008, pkl. 12.19

melaksanakan undang-undang. Hingga saat ini belum ada peraturan tersebut.¹⁴⁶

Penegakan hukum atas perlindungan merek khususnya merek kolektif menjadi tanggung jawab semua pihak. Jika di luar negeri terdapat kasus pelanggaran merek kolektif antara *Association of Certified Public Accountants* melawan *Trade Sekretaris*, hingga saat ini sudah tercatat puluhan kasus pelanggaran merek baik yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga maupun yang dikategorikan dalam tindak pidana yang menjadi tugas kepolisian. Data terakhir yang diperoleh ada sekitar 32 kasus yang ditangani Kejaksaan Agung hingga tahun 2007 disamping pelanggaran HKI lainnya. Berikut data yang di dapat dari kepolisian.¹⁴⁷

No.	Jenis HKI	Perkara	Putusan
1.	Hak Cipta	162	72
2.	Paten	1	-
3.	Merek	32	8
4.	Desain Industri	3	-
5.	Rahasia Dagang	-	-
6.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-
7.	Perlindungan Varietas Tanaman	-	-

¹⁴⁶ Andy Noor Soemeng, wawancara terbuka di Hotel Novotel Yogyakarta, Tahun 2007

¹⁴⁷ Adi Supanto, Penanggulangan Pelanggaran HKI, disampaikan pada forum diskusi Pengangguhan HKI Depkominfo, Hotel Inna Garuda Natour, Yogyakarta 21 November 2008

Dilihat dari banyaknya kasus yang ada, setidaknya dapat dipetakan langkah-langkah penanggulangan pelanggaran HKI, yaitu :

- a. Upaya *pre-emptif*, melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan Timnas PPHKI bidang SDM dan Sosialisasi;
- b. *Preventif*, melalui koordinasi pelaksanaan kegiatan Timnas PPHKI bidang Perundang-undangan, administrasi, koordinasi dan kerjasama internasional;
- c. *Represif*, melalui koordinasi kegiatan Timnas PPHKI bidang penegakan hukum. Untuk lebih mempermudah dalam penanggulangan pelanggaran HKI melalui Keppres No. 4 Tahun 2006 telah dibentuk TIM NASIONAL penanggulangan pelanggaran HKI, yang tugas utamanya :¹⁴⁸
 1. Merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI;
 2. Menetapkan langkah-langkah nasional penanggulangan pelanggaran HKI;
 3. Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI (pencegahan dan

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3

penegakan hukum) sesuai TUPOKSI instansi masing-masing;

4. Melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan HKI kepada instansi lembaga terkait dan masyarakat;
5. Mengadakan dan meningkatkan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral dalam rangka penganggulangan pelanggaran HKI.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam budaya sering menjadi pusat inspirasi munculnya kreatifitas atau karya yang eksklusif. Sudah banyak contoh pelanggaran HKI khususnya merek yang dilakukan negara asing terhadap Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia sendiri pun tidak mengetahui, jika produk tersebut berasal dan diciptakan oleh orang Indonesia. Karena kecepatan dan kepedulian orang asing, produk tersebut dapat didaftarkan atas nama orang asing. Contohnya saja merek-merek dari Cina yang “mencontek” buatan Indonesia dengan harga yang relatif murah, sehingga dapat menguasai pasar. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari masyarakat Indonesia secara umum, agar negara kita tidak dijajah secara ekonomis terus-menerus.

Perlindungan hukum terhadap merek kolektif yang diatur dalam Undang-Undang Merek dirasa belum cukup dapat mengatasi

segala kendala yang muncul di lapangan. Selama ini merek kolektif baru terlindungi secara normatif. Sulitnya pengusaha untuk mendaftarkan merek kolektif, terbentur pada tiga hal yang telah disebutkan diatas, yaitu substansi, kelembagaan, dan budaya hukum. Sedikitnya Pasal yang mengatur tentang merek kolektif dalam Undang-Undang Merek membuat pelaku usaha ragu-ragu untuk mendaftarkan mereknya sebagai merek kolektif yang lebih bertujuan untuk keperluan administratif saja. Namun ketika mereka harus dihadapkan pada kasus pemalsuan merek, mereka akan menghadapi kerugian yang tidak kecil tentunya.

Sebelum pemalsuan merek kolektif menjadi ‘wabah’ yang mengkhawatirkan bagi dunia usaha Indonesia, hendaknya pelaku usaha yang berpotensi mendaftarkan merek kolektif lebih pro aktif lagi untuk sama-sama mengajak pelaku usaha sejenis agar melakukan perlindungan merek kolektif terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar bebas.

B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Merek kolektif di Indonesia belum terlindungi secara optimal. Selama ini perlindungan merek kolektif hanya sebatas aturan normatif saja. Banyak problem yang harus dihadapi ketika suatu merek kolektif akan dilindungi. Problematika hukum yang terkait mencakup substansi hukum merek kolektif, kelembagaan merek kolektif, dan budaya hukum yang melatarbelakangi didaftarkannya merek kolektif. Merek kolektif yang memiliki banyak istilah mengaburkan definisi merek kolektif itu sendiri. Di samping itu substansi problematika merek kolektif yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek memiliki banyak penafsiran. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan teknis dan jangka waktu pemeriksaan substantif yang mengacu pada Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Merek.

Berkaitan dengan kelembagaan, sistem otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyulitkan pemohon pendaftaran merek kolektif yang terdapat di daerah karena kantor-kantor dan sentra-sentra di tingkat daerah provinsi dan universitas tidak berwenang untuk memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan hanya merupakan perpanjangan tangan pusat. Problem terakhir

berkaitan dengan budaya hukum untuk mendaftarkan merek kolektif. Budaya tersebut termanifestasikan dalam kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan atau hukum itu sendiri.

2. Agar perlindungan merek kolektif di Indonesia dapat di implementasikan secara optimal, maka perlu ada upaya-upaya lebih strategis untuk mencari solusi atas problematika yang menghambat diimplementasikannya perlindungan merek kolektif tersebut. Pemilik merek ataupun barang dan jasa yang dapat didaftarkan sebagai merek kolektif harus dapat melihat jauh kedepan tentang prospek merek kolektif di Indonesia. Terlebih lagi dalam persaingan dengan dunia internasional yang mensyaratkan standar mutu tertentu atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Potensi Sumber Daya Alam yang ada hendaknya diolah dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sendiri untuk kemakmuran rakyat.

B. Saran-Saran

1. Merek kolektif adalah salah satu faktor pendukung peningkatan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karenanya perlu mendapat perhatian serius dari para pelaku bisnis, akademisi, praktisi, dan konsumen. Belajar dari negara-negara maju, merek-merek ternama yang mereka miliki bukan hanya membawa image barang atau jasa yang diperdagangkan tetapi juga nama negara dimana merek tersebut muncul. Akibatnya konsumen pun lebih

mengutamakan nama merek ternama itu sendiri dibandingkan kualitas, model, rasa, dll yang mungkin tidak terlalu sempurna tingkatannya.

2. Untuk lebih menyempurnaan penggunaan merek kolektif di Indonesia, perlu ada pengaturan tentang merek kolektif yang lebih implementatif. Mulai dari pengaturan dalam perundang-undangan hingga peraturan khusus yang harus dilaksanakan oleh anggota kelompok pemilik merek kolektif tersebut. Dicantumkannya merek kolektif dalam undang-undang merek dirasa belum dapat mengakomodir seluruh permasalahan yang timbul, misalnya saja tentang ketentuan jaminan kualitas mutu barang dan jasa yang diperdagangkan tidak diatur. Disamping itu sanksi atau konsekuensi tertentu apabila merek tersebut kualitasnya menurun ataupun ada anggota yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam undang-undang. Perlu ada peraturan pelaksanaan untuk merek kolektif.
3. Dalam kaitannya dengan indikasi geografis yang sering berbenturan dengan merek kolektif yang berasal dari sumber daya alam di suatu daerah, perlu ada kejelasan dalam pembatasannya agar para pemilik merek dapat mengkalkulasi kelebihan dan kekurangan dari pendaftaran merek kolektif dan indikasi geografis.
4. Perlu ada sosialisasi yang menyeluruh tentang adanya merek kolektif dan perbedaan merek kolektif dengan merek-merek dagang lainnya. Sosialisasi tersebut termasuk peraturan perundang-undangan yang mendasarinya baik domestik maupun internasional. Dengan adanya pemahaman yang

mendalam mengenai keuntungan penggunaan merek kolektif diharapkan merek-merek kolektif yang ada di Indonesia dapat bersaing di pasar internasional seperti halnya merek-merek internasional yang laku keras di pasar Indonesia.

5. Perlu ada pembenahan lembaga yang khusus melindungi dan mengorganisir merek kolektif di Indonesia. Baik itu merek kolektif yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar merek kolektif yang ada mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan kelompok pengusaha yang lebih besar jumlahnya dibandingkan pemilik merek individu. Merek kolektif ini pada umumnya lebih cepat dikenal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi & M. Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Ctk. Pertama, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Hukum Cyberspace*, Ctk. Pertama, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- _____, & Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Ctk. Pertama, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan (Intellectual Property Rights)*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, ctk pertama, Bandung, 1996.
- _____, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Perlindungan Merek terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Pelangi Haki dan Antimonopoli*, ctk pertama, Yayasan Klinik Haki Jakarta & Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, ctk. Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Ctk Pertama, Alumni, Bandung, 2006.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2003.
- RM Suryodiningratan, *Aneka Hak Milik Perindustrian Dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, ctk kedua, Yogyakarta, 1991.
- Robert P. Benko, *Protecting Intellectual Property Rights Issues & Controversies*, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington DC, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayaasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Sudargo Gautama, *Komentat Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, & Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Soeroengan, Jakarta, 1967.
- Suyud Margono & Amin Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik, terjemahan dari properly : Mainstream And Critical Position*, University of Toronto press, ctk. Pertama, 1989.

Yoshihiro Sumida & Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia – Jepang*, Ctk. pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Peraturan perundang-undangan

Point 4 Regulations concerning use of collective mark Danske Mejeriers Faellesorganisation.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Komisi Banding Merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Data elektronik

“Apa arti perlindungan hukum?” artikel pada <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080318051947AAf1sB0>, Senin 24 Agustus 2009, pk. 10.55 WIB.

4 Prinsip Membangun Sistem, artikel pada <http://endang965.wordpress.com/2007/03/31/4-prinsip-membangun-sistem/>, Rabu 25 Juni 2008, pkl. 11.31 WIB.

Kapitalisme Intelektual Ancam Asia, artikel pada <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/24/dikbud/644806.htm>, jumat 24 Oktober 2003, pukul. 18.30 WIB.

Arimbi Heroepoetri, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat adat, Prospek, Peluang, dan Tantangan*, artikel pada <http://www.pasific.net.id/~dede-/aspek%20Hukum.htm>, Selasa 23 Mei 2006, 17:24.

Collective Marks, article in <http://www.ladas.com/Trademarks/Geographicindication/Geogra02.html>, 14th June 2006, 19.00 pm.

Intellectual Property Trademarks, article in [http //resources.lawinfo.com/dsp_minireresults1.cfm?cat=120&state=ALL&the_start=11&act=faq&i=a&keywords=&subcatid=255&site=trademark-patent-lawyers.com](http://resources.lawinfo.com/dsp_minireresults1.cfm?cat=120&state=ALL&the_start=11&act=faq&i=a&keywords=&subcatid=255&site=trademark-patent-lawyers.com), Wednesday 14th June 2006, 09.00 am.

Tarif pendaftaran permohonan merek, artikel pada [http : // www.dgip.go.id / article / articleview / 26 / 1 / 8 /](http://www.dgip.go.id/article/articleview/26/1/8/), Rabu 20 Desember 2006, pk. 08.30 WIB.

Tanya jawab tentang merek, artikel pada [http://www.dgip.go.id/ article /articleview/ 29/2/22/](http://www.dgip.go.id/article/articleview/29/2/22/), Rabu 20 Desember 2006, Pkl. 20.00 WIB.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi ,Fungsi dan Tugas Komisi Banding Merek, http://www.unsrat.ac.id/hukum/pp/pp_7_2005.pdf, Selasa 13 Mei 2008, pkl. 12.50 WIB.

<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm> , Kamis 22 Mei 2008, pkl. 12.19 WIB.

Sekilas sejarah,
<http://dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=30&id=245&type=0>, Kamis 22 Mei 2008, pkl. 13.08 WIB.

Pertemuan TRIPs Council
<http://dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=25&id=1831&type=0>, Rabu , tanggal 28 Mei 2008, pkl. 12.48 WIB.

Kasus Merek "Kido" dan Lemahnya Sosialisasi Produk Hukum, artikel pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0201/17/opi02.html>, Rabu 28 Mei 2008, pkl. 13.05 WIB.

Budi Astuti, Kolom Manajemen Bisnis: Mengenal Sifat Merek, artikel pada <http://www.kedaulatan-rakyat.com/>, Rabu 28 Mei 2008, pkl. 13.44 WIB.

Departemen Hukum dan HAM RI, merek, artikel pada http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=50, Sabtu, 12 Juli 2008, pkl. 10.22 WIB.

Franchise dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, artikel pada <http://salamfranchise.com/2008/04/08/franchise-dalam-perspektif-hak-kekayaan-intelektual/>, Sabtu 12 Juli 2008, pkl. 10.54 WIB.

Majalah Info Franchise, Artikel pada <http://salamfranchise.com/category/franchising-young-entrepreneur/>, 12 Juli 2008, pkl. 10.47 WIB.

HAKI Menuju Kreativitas Budaya Konsumsi, artikel pada <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1081821915>, 25 November 2008, pkl. 11.35 WIB.

Collective trade mark, article from http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_trade_mark#International_treaties_and_collective_trademarks, Tuesday 30th Desember 2008, 13.34 pm.

Majalah / Jurnal / Surat Kabar

“Gigit kecebong lilin itu”, artikel pada majalah intisari, nomor 290 September 1987, Tahun XXV.

Harian Bisnis Indonesia, tanggal 29 November 1999.

AEKI Jawa Timur, Buletin No. 1 Tahun 9, Juli 2006.

Suwarso, *Peluang Penerapan Indikasi Geografis pada Tembakau Indonesia*, artikel pada Media HKI buletin informasi dan keragaman HKI, Vol. IV/No. 1 Februari 2007.

Makalah

Adi Supanto, Penanggulangan Pelanggaran HKI, disampaikan pada forum diskusi Penganggulangan HKI Depkominfo, Inna Garuda Natour, Yogyakarta 21 November 2008.

Akhmad Hossan, *Pembatasan Dan Penghapusan Serta Keberatan Terhadap Permasalahan Pendaftaran Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*, makalah pada temu wicara memasyarakatkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992.

Todung Mulya Lubis, *Merek Dan Persaingan Curang Di Indonesia*, Makalah pada ASEAN Southern Pasific Industrial Property, Seminar Melbourne, Canberra, 1979.

Wawancara :

Andy Noorsaman Sommeng, Direktur IT & CIO Dirjen HKI, Hotel Novotel Yogyakarta, 2007.

Artikel :

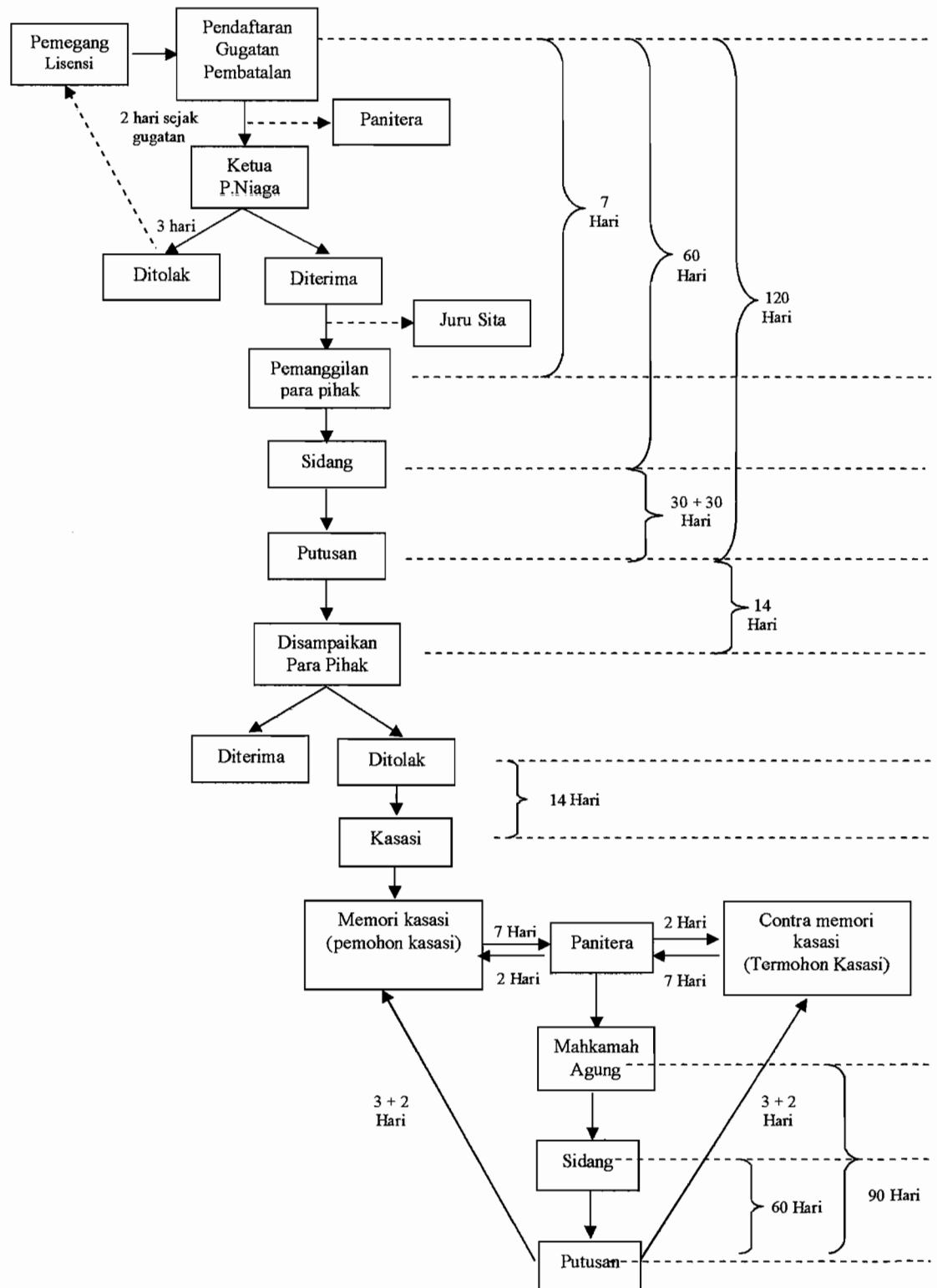
Dirjen HKI, Bagian Urusan Merek, Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.

Kamus

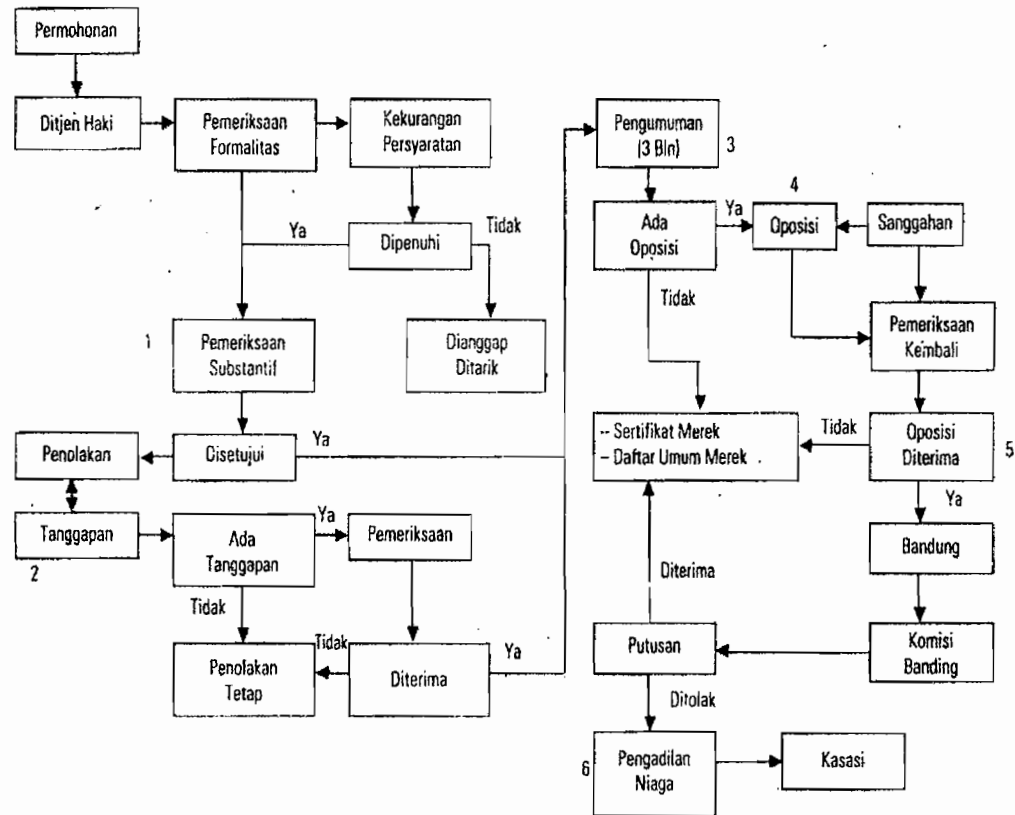
Sofiyah Ramdhani E.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung*, Surabaya, 2005.

Lampiran I

SKEMA PENYELESAIAN SENGKETA MEREK



PROSEDUR PENGAJUAN PENDAFTARAN MEREK (MENURUT UU MEREK NO. 15 TAHUN 2001)



1. Berlangsung paling lama 9 bulan.
2. Paling lama 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan.
3. Berlangsung selama 3 bulan terhitung paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.
4. Oposisi dapat dilakukan selama jangka waktu pengumuman.
5. Jika oposisi diterima pemohon dapat mengajukan banding ke komisi banding, jika tidak Ditjen Haki menerbitkan Sertifikat Merek paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan disetujui untuk didaftar.
6. Gugatan diajukan paling lama 3 bulan sejak diterimanya keputusan penolakan banding.