



**KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI
INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM “DEKLARATIF”
KE DALAM SISTEM “KONSTITUTIF”)**

Oleh :

R. MURJIYANTO
NPM. 10932016

DISERTASI

**Telah dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang
Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
pada hari Senin, tanggal 05 November 2016**

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)
Promotor

(Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum., Ph.D.)
Co Promotor



**KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI
INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM “DEKLARATIF”
KE DALAM SISTEM “KONSTITUTIF”)**

Oleh :

R. MURJIYANTO
NPM. 10932016

DISERTASI

**Telah dipertahankan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang
Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
pada hari Senin, tanggal 05 November 2016**

DEWAN PENGUJI

Prof.Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S.

Nindyo
(..... / /)

Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Tomi
(..... / /)

Prof.Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H.

Adi
(..... / /)

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

Budi
(..... / /)



**KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI
INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM “DEKLARATIF”
KE DALAM SISTEM “KONSTITUTIF”)**

Oleh :

R. MURJIYANTO
NPM. 10932016

DISERTASI

**Telah diterima setelah dipertahankankan pada Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
pada hari Senin, tanggal 05 November 2016**

Yogyakarta,

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



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

MOTTO

- ✦ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah pendedaannya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Do'amu dan do'a orang-orang di sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. maka dari itu, bersabarlah ! Tuhan selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan

PERSEMBAHAN

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik.

Karya ini saya persembahkan kepada :

- ✦ ayahanda Warselo Husodo (almh.) dan ibu SagiyeM yang telah melahirkan dan membesarkan hingga menjadi manusia berpendidikan tinggi,
- ✦ kakanda Rr. Mursiti (almh.) dan suaminya P. Suharto yang juga banyak membantu dan berperan membentuk menjadi pribadi yang tangguh dan berkemampuan hingga dapat berhasil memperoleh gelar jenjang pendidikan tinggi.
- ✦ istri tercinta Erna Sri Wibawanti, S.H.,M.Hum, yang selalu sabar dan setia mendampingi, memberi penghiburan, motivasi dan semangat di saat dan konsisi apapun
- ✦ kedua anakku Eva Murena Febiana, S.E., dan Tessa Murena Paramita, S.H.,S.Pd., dan cucu saya Gravila Nava Kusuma, yang juga sangat memberi penghiburan dan penyemangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : R. Murjiyanto

NPM :10932016

PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Judul Disertasi : **KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA
(STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF" KE DALAM SISTEM
"KONSTITUTIF").**

Gengan ini menyatakan dengan benar dan sesungguhnya bahwa karya tulis berupa Disertasi dengan judul tersebut benar-benar saya kerjakan sendiri.

Karya tulis tugas akhir ini bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis tugas akhir saya secara orisinil dan otentik

Apabila dikemudian hari diduga kuat tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik berdasarkan peraturan per Undang-Undang an, maupun ketentuan akademik dilingkungan Universitas Indonesia..

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di institusi ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 November 2016



R. Murjiyanto

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan disertasi dengan judul : “Konsep Kepemilikan Hak Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif ke Dalam Sistem Konstitutif)”, dapat diselesaikan dengan baik. Menyadari bahwa disertasi ini dapat terselesaikan tidak hanya semata perjuangan penulis semata, namun berkat bantuan dari berbagai pihak berupa apapun, baik bimbingan, masukan, saran, data dan bahan-bahan, juga do’a, terutama sekali atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, hingga disertasi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah, dari lubuk hati yang dalam disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Promotor yang sejak awal memberi semangat terus untuk menempuh studi program doktor (S3), memberi bimbingan, masukan selama menulis baik sejak menyusun proposal hingga penulisan disertasi dan selalu mendorong memberi semangat untuk segera menyelesaikan studi.
2. Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum., Ph.D., selaku Co Promotor yang telah membimbing dengan kesabarannya, dan kemudahan dalam bertemu, berkomunikasi setiap saat diperlukan, memberi bahan masukan yang sangat bermanfaat sebagai bahan dalam penulisan disertasi ini, hingga dapat terselesaikan.
3. Tim penguji proposal yang terdiri dari : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H., Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum., Ph.D., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H., Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S., Prof. M. Hawin, S.H.,LL.M.,Ph.D, Dr. Siti Anisah,S.H.,M.,Hum.
4. Tim penelaah kelayakan, yang terdiri : Ketua : Prof Nindyo Pramono, S.H.,M.S, dan anggota masing-masing : Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H.,LL.M.,Ph.D., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H., Dr. Siti Anisah,S.H.,M.,Hum., Promotor : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Co Promotor : Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum., Ph.D.
5. Dewan penguji, yang terdiri : Ketua : Prof Nindyo Pramono, S.H.,M.S, dan anggota masing-masing : Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H.,LL.M.,Ph.D., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum., Promotor : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Co Promotor : Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.Hum., Ph.D.
6. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) : Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.

7. Dekan Fak. Hukum UII : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
8. Ketua Program Pascasarjana Fak. Hukum UII : Drs. Agus Triyanta, MA.,MH.,Ph.D
9. Seluruh Dosen dan staf administrasi Pascasarjana Ilmu Hukum Fak. Hukum UII Program doktor (S3)
10. Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra : Prof.Dr. Ir. Bambang Soehendro, M.Sc.
11. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra : Ir. Haryana, M.Arch
12. Rektor Universitas Janabadra : Dr. Ir. Suharjanto, M.SCE
13. Dekan Fak. Hukum Universitas Janabadra : Eko Nurharyanto, S.H.,M.Hum
14. Semua rekan sejawat staf pengajar (dosen) dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada almarhum ayahanda Warselo Husodo dan ibu Sagiyeem yang telah melahirkan dan membesarkan hingga menjadi manusia berpendidikan tinggi, juga ucapan trimakasih disampaikan kepada Rr. Mursiti (alm.) dan suaminya P. Suharto yang juga banyak membantu dan berperan membentuk menjadi pribadi yang tangguh dan berkemampuan hingga dapat berhasil memperoleh gelar jenjang pendidikan tinggi.

Ucapan terima kasih yang tulus secara khusus juga penulis sampaikan kepada istri tercinta Erna Sri Wibawanti, S.H.,M.Hum, yang selalu sabar dan setia mendampingi, memberi penghiburan, motivasi dan semangat di saat dan konsisi apapun, juga kepada kedua anakku Eva Murena Febiana, S.E., dan Tessa Murena Paramita, S.H.,S.Pd., yang juga sangat memberi penghiburan dan penyemangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, tentu disertasi ini tidak lepas dari adanya kekurangan, maka atas kurang sempurnanya penulisan disertasi ini mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan pengembangan penulisan topik dalam disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek.

Akhirnya sekali lagi trimakasih kepada semua pihak baik yang disebut maupun tidak disebut yang telah berperan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Selanjutnya saran dan masukan sangat diharapkan, demi kesempurnaan pengembangan penulisan topik dalam disertasi ini.

Yogyakarta,

2016

Penulis,

R. Murjiyanto

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	22
E. Kerangka Teori	23
1. Konsep Kepastian Hukum yang Adil	23
2. Perkembangan Pengaturan Merek	48
F. Tinjauan Pustaka dan Keaslian Penelitian	52
G. Metode Penelitian	73
1. Jenis Pendekatan Penelitian	73
2. Obyek Penelitian	75
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum	75
4. Teknik Pengumpulan Data	76
5. Pengolahan dan Penyajian Data	76
6. Analisis dan Pembahasan	76
BAB II DASAR TIMBULNYA HAK DAN PENDAFTARAN MEREK	78
A. Sejarah Hak Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual	78
B. Pengertian Merek	88
C. Merek Sebagai Obyek Hak Milik	96
D. Pendaftaran Merek	120
E. Hak Merek dalam Sistem Deklaratif	130
F. Hak Merek Dalam Sistem Konstitutif	140
G. Perbandingan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif	144
H. Beberapa Sistem Hak Merek di Beberapa Negara	154
a) Pengaturan Merek di Amerika Serikat	157
b) Pengaturan Merek di Cina	162
c) Pengaturan Merek di Jepang	171

d) Pengaturan Merek di Singapura	181
e) Pengaturan Merek di Inggris	189
BAB III PERGESERAN SISTEM DEKLARATIF KE DALAM SISTEM KONSTITUTIF	202
A. Pembahasan Perubahan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam RUU Tentang Merek 1992	202
1. Keterangan Pemerintah Terhadap RUU	204
2. Pemandangan Umum Para Anggota Dewan	214
3. Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas RUU Tentang Merek	225
4. Sikap Akhir Fraksi	231
B. Landasan Filosofis Pergeseran Pendaftaran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif	235
C. Perkembangan Penggunaan Sistem Konstitutif dan Masih diberikannya Perlindungan Hukum terhadap Merek Tidak Terdaftar	252
D. Pendaftaran Merek Milik Pihak Lain Dalam Beberapa Contoh Kasus Pembatalan Merek	271
E. Model Pemberlakuan Sistem Konstitutif atau <i>First to File</i> untuk memberikan Kepastian Hukum Yang Adil	335
BAB IV PENUTUP	351
A. Kesimpulan	351
B. Saran	354
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Pergeseran Sistem Deklaratif (*First to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) dalam pengaturan Merek di Indonesia dilandasi pertimbangan demi tercapainya tujuan hukum, terutama menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek, namun dalam kenyataannya masih dirasakan belum terciptanya kepastian hukum yang diharapkan. Hal tersebut terbukti dari beberapa pendaftaran Merek oleh pihak lain yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan Merek yang menggambarkan belum terciptanya kepastian dan keadilan perlindungan Merek. Sistem Konstitutif yang berlaku selama ini tidak tegas dan konsisten, karena terdapat pengecualian dengan masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek yang tidak terdaftar baik dalam hal ketentuan penolakan pendaftaran maupun pada upaya gugatan pembatalan.

Terjadinya beberapa pendaftaran Merek yang sama bahkan mempunyai reputasi terkenal oleh pihak lain, pada umumnya dilandasi adanya itikad tidak baik pendaftar yang mengutamakan kepentingan sendiri demi keuntungannya dengan mendompleng ketenaran Merek milik pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya. Adanya kesulitan dan ketidak cermatan pejabat pendaftar Merek dalam menentukan apakah pendaftar beritikad baik dan Merek yang diajukan pendaftarannya mengandung persamaan dengan Merek milik orang lain atau tidak. Kesulitan dalam menentukan apakah sebuah Merek mengandung persamaan disebabkan karena tidak adanya kriteria standar yang jelas untuk menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan dengan Merek milik orang lain.

Sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap adanya pengecualian dari Sistem Konstitutif yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek tidak terdaftar dengan menghilangkan ketentuan yang memungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek, untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Disamping itu Penerapan Sistem Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan memberikan sangsi bagi pemilik Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya.

Kata Kunci : Pergeseran, Sistem Konstitutif, Hak Merek,

ABSTRACT

Shifting of Declarative System (First to Use) to the Constitutive System (First to File) in the regulation of trademark in Indonesia based on the consideration in order to achieve the purpose of law, particularly the legal certainty and a sense of fairness in the protection of the trademark owner right, but in the reality, the legal certainty has not been felt yet as the expected. It is proved by some trademark registrations by the others that led to the dispute of trademark cancellation that at least illustrate that certainty and fairness in the protection of the trademark has not been created. Constitutive system is not assertive and consistent because there are exceptions to still provide legal protection for the trademarks that are not registered either in terms of the provisions of registration denial as well as on the efforts of the lawsuit.

The occurrence of multiple registration of the same trademark even has a famous reputation by others, generally based on their bad intentions of the registrants who put their own interests for the sake of their profit by following the trademark fame owned by others and ignoring the interests of the actual trademark owner. There are some difficulties and careless of the trademark registrant official in determining whether the registrant has a good intention and whether the trademarks which will be registered containing the similarity with trademarks owned by others or not. Difficulty in determining whether a trademark containing similarity or not is caused by the lack of a clear standard criteria to judge that a trademark that is submitted containing similarities with other people's trademarks.

It is time to do an evaluation of the exclusion from the Constitutive system that still provides protection to the owners of the trademarks which have not been registered by eliminating provisions which allows the owners of the trademarks which have not been registered to apply for cancellation of the trademarks to ensure the legal certainty. Besides, Constitutive System Implementation concerns not only the obligations of civil rights for the registrant only, but also the aspects of public interest, with giving sanctions for the owners who have not registered their trademark.

Keywords: Shifting, Constitutive Systems, Trademark Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang Masalah

Pada dasarnya Merek merupakan sebuah obyek hak¹ seperti halnya barang barang yang lain yang dapat dimiliki, juga menjadi bagian dari kekayaan pemilik Merek yang perlu mendapat perlindungan hukum. Merek sebagai suatu hak, maka harus dilindungi, seperti hak atas harta kekayaan² lainnya. Merek juga merupakan properti dan hukum berfungsi untuk melindungi properti.³ Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut.⁴ Hak Merek perlu dilindungi, sesuai dengan konsep pengertian hak, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law, Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2015), hlm. 2-3, disebutkan bahwa, pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa Merek itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai Merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai obyek hak milik dari pemilik Merek yang bersangkutan.

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hlm. 25, disebutkan bahwa harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkannya kepada orang ;ain.

³ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*, (Bandung : PT Alumni, 2011) hlm. 104

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 60

oleh hukum, sedang kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁵

Merek sebagai sesuatu yang dapat dihaki seperti halnya harta benda lainnya, digunakan sebagai tanda pada barang ataupun jasa yang diperdagangkan oleh pihak yang berhak. Penggunaan sebuah Merek bagi pihak yang berhak pada sebuah produk usaha perdagangan dan jasa akan mempunyai pengaruh terhadap nilai ekonomi, karena dengan Merek konsumen akan memilih sebuah produk atau jasa tertentu. Michael A. Carrier mengatakan, *Trademarks reduce search costs by allowing customers to ascertain the link between a product and its manufacturer without directly investigating the product's characteristics.*⁶ Merek sendiri merupakan sebuah karya intelektual sebagai sebuah hak yang perlu dilindungi.⁷

Hak milik dalam pengertian menurut Hukum Barat pada awalnya bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang dianut yaitu individualisme, dimana kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya.⁸ Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibat adanya ketentuan demikian, maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), hlm. 43.

⁶ Michael A. Carrier, "Cabining Intellectual Property Through A Property Paradigm" : dalam *Duke Law Journal*, Vol. 54 (2004), hlm. 19-20

⁷ Otto Hasibuan, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait Lainnya di Indonesia (Desertasi)*, (Yogyakarta : UGM 2006), hlm. 108-109, disebutkan bahwa *Intellectual property* dirumuskan sebagai suatu hak, hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak, sehingga mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi.

⁸ Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 95. Code Civil menegaskan bahwa hak milik itu memberikan kemampuan yang seluas-luasnya untuk menikmati benda yang merupakan hak miliknya. Di samping itu memberikan pula penguasaan yang semutlak-mutlaknya atas benda yang dimilikinya.

seseorang, meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umum.⁹ Namun karena keadaan masyarakat sudah berubah dan perasaan sosial sudah meresap, maka dipandang sudah selayaknya, bahwa eigendom itu kini harus dibatasi untuk kepentingan umum dan jangan sampai umum mendapat kerugian.¹⁰ Seperti dikatakan juga bahwa, dulu hak eigendom ini merupakan hak mutlak sekali (*droit inviolable et sacre*), tapi dengan berkembangnya zaman maka kemutlakan dari hak eigendom ini semakin lama semakin pudar. Banyak terjadi pembatasan-pembatasan atau penggerogotan terhadap hak eigendom ini yang biasa disebut dengan *uithollings proses*.¹¹

Prinsip hak milik dengan pembatasan adanya fungsi sosial tersebut juga dikenal dalam Hukum Adat yang kemudian menjadi sumber pembentukan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana disebut dalam Pasal 6, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seperti dinyatakan pula bahwa, hak milik atas harta benda tidak hanya memuat hak, tetapi juga memuat kewajiban memakainya sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan masyarakat.¹²

⁹ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, (Bandung : Alumni, 1992) Hlm. 43

¹⁰ *Ibid* hlm. 27

¹¹ Baca juga Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 61, bahwa Maka dalam lingkup konsepsi liberalistik-liberal yang murni diadakan modifikasi, dengan memasukkan unsur masyarakat atau unsur kebersamaan dalam pelaksanaan dan penggunaannya. Kebebasan individu dikurangi, dimasukkan unsur kebersamaan ke dalam hak individu yang semula pribadi semata-mata.

¹² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Pratnya Paramita, 1985), hlm. 62

Di dalam hukum adat yang berkaitan dengan tanah, Hak milik dipandang sebagai hak benda tanah, hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai *eigenaar*, dengan memperhatikan peraturan-peraturan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan Pemerintah. Prof. C Van Vollenhoven menerangkan dengan tegas, bahwa hak milik itu adalah suatu hak eigendom Timur (*Oosters eigendomsrecht*), walaupun tidak berdasar B.W, mengandung banyak hal yang sama dengan hak eigendom menurut hukum Perdata Barat (B.W). Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, asal saja tidak melampaui batas-batas yang diadakan oleh Pemerintah¹³

Pasal 20 UUPA menyatakan, bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”. Dijelaskan dalam penjelasannya, bahwa maksud pernyataan itu adalah untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah hak miliklah yang “ter” (dalam arti “paling”) kuat dan “ter”-penuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat pembangunan sesuatu.¹⁴

Hak milik terhadap harta menurut kacamata Islam merujuk kepada nash-nash al-Qur’an yang menggariskan dasar-dasar pokok tentang harta, bahwa Allah

¹³ Eddy Ruchiyat, *op cit*, hlm. 35-37

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta :Djambatan, 2007) hlm. 287.

adalah pencipta dan pemilik hakiki seluruh harta di alam semesta dalam bentuk dan jenisnya serta segala isi kandungannya. Hal ini sesuai Firman Allah S.W.T, yang artinya : yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu.” (Al-Qur’an, al-An’am(6):102). Juga Firman Allah S.W.T yang artinya : “Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya.”²⁴ (Al-Qur’an, al-Ma’idah (5):17). Juga Firman Allah yang artinya : “Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.” (Al-Qur’an, al-Taha (20):6).¹⁵

Dengan demikian manusia sebagai makhluk yang juga diciptakan Allah, diberikan untuk menggunakan dan memanfaatkan segala yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah s.w.t. dan disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari’ah. Penguasaan atas harta adalah lebih merupakan tanggungjawab dari pada hak milik mutlak, yaitu tanggungjawab mengurus dan memanfaatkan untuk diri sendiri, masyarakat dan agama seperti yang telah diamanahkan demi untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T. Sesuai dengan Firman Allah S.W.T yang artinya: “Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada

¹⁵ Yazid Ahmad & Hj. Iknor Azli Ibrahim, Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan, *dalam Jurnal Pengajian Umum Bil. 7*, 2006, hlm. 126-127

kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya.” (Al-Qur’an, al-Munafiqun (63):10).¹⁶

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memandang tidak adanya kepemilikan yang absolut bagi manusia. Walau demikian individu-individu manusia tetap diberikan hak untuk memiliki kekayaan dengan dibatasi prinsip-prinsip. Bahwa adanya beberapa ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu :

1. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
5. Memiliki harta benda yang sah
6. Penggunaan harta benda tidak dengan boros dan serakah
7. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.¹⁷

Masalah Merek di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961, selanjutnya dapat disebut UU Merek Tahun 1961, menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda Tahun 1912

¹⁶ *ibid*, hlm. 129

¹⁷ Wedi Pratanto, Kepemilikan Umum Dan Negara Di Indonesia, dalam *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah At-Tahdzib Sekolah Tinggi Agama Islam AT-TAHDZIB* Volume 1, Nomer 1, September-Februari 2011-2012 ISSN-2089-7723-DI

tentang Hak Milik Perindustrian, yaitu Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912, S 1912 No. 545 jo. 1913-214 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, bagi pemilik Merek agar dapat dilindungi haknya berdasarkan Undang-Undang Merek tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Sebagai dasar hak atas Merek ditentukan atas dasar pemakaian pertama kali, sedangkan pihak yang mendaftarkan hanya menimbulkan anggapan, bahwa ia sebagai pemakai pertama kali, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.¹⁸ Sistem ini dikenal dengan sistem pendaftaran deklaratif atau sistem “*first to use*”. Terhadap pemilik Merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang menganggap sebagai pemakai pertama kali sekalipun tidak terdaftar.¹⁹ Pertimbangan lahirnya UU Merek Tahun 1961 dapat dilihat antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, agar khalayak ramai dilindungi

¹⁸ Lihat Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 11, bahwa dalam pendaftaran Merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Sistem Deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif, memberikan asumsi bahwa pihak yang Mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas Merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertama. Lihat juga Sadikin OK,H, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 367, bahwa Status pendaftaran hanyalah merupakan status anggapan bahwa Mereka yang telah mendaftarkan Mereknya adalah yang memakai pertama tersebut sehingga se-waktu-waktu Merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas Merek tersebut.

¹⁹ Lihat Hartono Projomardojo, “UU Merek 1961 dan Permasalahannya Dewasa Ini”, disampaikan di Ceramah Seminar *Hukum Atas Merek*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : Bina Cipta, 1978) hlm. 21, bahwa Dengan dianutnya stelsel deklaratif, maka jika Merek yang didaftarkan itu pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan Merek orang lain yang telah memakai Merek itu lebih dulu dari orang yang terdaftar Mereknya itu, maka orang yang telah memakai lebih dahulu Merek tersebut dapat mengajukan permohonan agar supaya pendaftaran Mereknya dibatalkan. Juga sesuai dengan pasal 10 UU no. 21 Tahun 1961 tentang Merek.

terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.²⁰

Pertimbangan pembentukan UU Merek 1961 tersebut sesuai juga dengan pertimbangan hakim HgH (*Hooggerechts Hof*, merupakan Pengadilan tertinggi pada masa Hindia Belanda atau *Nederlands Indie*, yaitu HgH Batavia) tanggal 20 Oktober 1927 yang menyatakan: bahwa perlindungan atas Merek pabrik dan Merek perusahaan itu tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerugian bagi para industrialis dan pedagang saja, tetapi harus pula bertujuan memberikan perlindungan kepada para khalayak atau masyarakat konsumen.²¹ Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 20 Desember 1972 dalam perkara antara P.T Tancho Indonesia Co Ltd. melawan Wong A Kiong (Ongko Sutrisno) Direksi Firma Tokyo Osaka Company, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menganut suatu pendapat bahwa perlindungan hendaknya lebih diberikan kepada khalayak ramai, terutama konsumen.²² Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengabulkan gugatan Penggugat asal dengan menyatakan: Menerima permohonan kasasi PT Tancho Indonesia Co Ltd., membatalkan

²⁰ Baca juga konsideran pertimbangan hukum *Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Pemiagaan*. Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang Merek perusahaan dan Merek pemiagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.

²¹ Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengantar Dasar Hukum Dagang I*, (Jakarta : PT Djambatan, 1987) hlm. 94-95.

²² *Ibid*, Baca juga Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1), bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/1972 G, tanggal 30 Maret 1972, dan membatalkan pendaftaran Merek dagang atas nama Tergugat.²³ Dalam kasus tersebut membuktikan bahwa pemilik Merek terdaftar dapat dibatalkan oleh pemilik Merek yang tidak didaftarkan.²⁴

Dengan pendaftaran Sistem Deklaratif ini dalam kenyataannya banyak terjadi sengketa Merek, karena sistem ini sangat potensial terjadi pembajakan terhadap Merek-Merek yang mempunyai reputasi tinggi atau Merek yang sudah terkenal. Disamping itu telah cukup banyak praktisi dan pengamat hukum Merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan karena dengan Sistem Pendaftaran Deklaratif atau "*first to use principle*" kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapa sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap Merek yang dipermasalahkan.²⁵ Dengan demikian dalam sistem pendaftaran deklaratif ini apabila terjadi sengketa tidak mudah pembuktiannya tentang siapa sebenarnya yang pertama kali memakai Merek guna menentukan siapa yang benar-benar berhak. Seorang pemilik Merek

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *P.T Tancho Indonesia Co Ltd. melawan Wong A Kiong (Ongko Sutrisno) Direksi Firma Tokyo Osaka Company* Nomor : 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1973, baca juga Sutrisno dan Fauzul Ali W, *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 Tahun 2001)*, *Jurnal Liga Hukum*, Vol 2 no. 1, Januari 2010, hlm. 75, bahwa prinsip etikad baik ini kita sudah saksikan berkenaan dengan perkara "*Tancho*", dimana dalam *Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972* Tanggal 13 Desember telah diletakkan dasar : yang berhak atas suatu Merek bukan saja pemakaian pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama. Akan tetapi dalam hal ini dia harus selalu beritikad baik. Maka pengusaha Indonesia yang telah mendaftarkan Merek "*Tancho*" dalam Daftar Umum Merek di Indonesia ternyata kalah dan dibatalkan pendaftarannya, karena ia dipandang tidak beritikad baik.

²⁴ Purwosutjipto, H.M.N, *op cit*, hlm. 95

²⁵ Yoshiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), Hlm. 20.

yang tidak mendaftarkan mereknya, harus menyediakan bukti-bukti tentang pemakaian mereknya dengan berbagai surat-surat atau kesaksian lain yang tidak mudah untuk dikumpulkan atau disajikan.²⁶

Dengan demikian pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab Merek terdaftar sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama. Dalam Sistem Deklaratif pada dasarnya lebih bertumpu pada semacam anggapan hukum saja, Mereka yang mendaftarkan Merek juga dianggap sebagai pemakai yang pertama. Anggapan hukum seperti itu bukan saja dalam praktek telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah melahirkan banyak persoalan, dan hambatan dalam dunia usaha.²⁷ Dalam beberapa kasus ketentuan Pasal 2 UU Merek Tahun 1961 telah disalahtafsirkan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa hak khusus untuk memakai suatu Merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia, dan dalam ayat (2) bahwa, kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu Merek dianggap sebagai pemakai

²⁶ Sudargo gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1989), hlm. 20

²⁷ Sudargo Gautama, dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung : Alumni 1994), hlm. 5

pertama dari Merek tersebut. Seperti dalam kasus Merek Enker, menunjukkan adanya kesalahan pemahaman Majelis Hakim yang menganggap bahwa, seandainya pemilik Merek terdaftar telah menandatangani perjanjian lisensi, bagaimanapun hal itu bukan menunjukkan sebagai pemakai pertama, padahal pasal tersebut tidak menyatakan demikian.²⁸ Oleh karena itulah, pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif di Indonesia dalam perkembangannya dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Sehubungan hal tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya disebut UU Merek 1992, yang menerapkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (*first to file*) sebagai pengganti UU Merek Tahun 1961 yang menerapkan sistem pendaftaran deklaratif (*Firs to Use*). Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini juga telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian di rubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, selanjutnya disebut UU Merek 2001. Baik dalam UU Merek 1992 dengan perubahannya dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 maupun dalam UU Merek 2001 sistem pendaftarannya sama, dengan menganut Sistem Konstitutif (*First to File*) yaitu adanya kewajiban pendaftaran bagi pemilik Merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum menurut UU Merek.

²⁸ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke masa*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1999), hlm. 34.

Dalam pendaftaran Sistem Konstitutif (*First to File*), maka hak atas Merek ditentukan atas dasar pendaftaran. Sistem pendaftaran ini memberikan hak kepada pemilik Merek yang mendaftarkan Mereknya untuk pertama kali. Dengan kata lain, hak atas Merek diberikan kepada pendaftar pertama,²⁹ dengan diberikan tanda pendaftaran berupa sertifikat Merek sebagai alat bukti yang kuat bagi pihak yang berhak atas Merek tersebut. Nilai kekuatan pembuktian sertifikat Merek sama dengan akta otentik. Ini termasuk alat bukti yang disebut dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang.³⁰

Perkembangan hukum Merek yang menerapkan pergeseran sistem pendaftaran juga dilakukan di negara lain seperti di Sri Lanka, bahwa pendaftaran adalah sangat penting untuk memperoleh hak eksklusif Merek dagang di Sri Lanka. Tidak seperti di beberapa wilayah hukum seperti Amerika Serikat, penggunaan sebelumnya tidak menjadi prasyarat untuk pendaftaran di Sri Lanka. Hal ini juga harus diingat, bahwa tanda terdaftar dilindungi oleh hukum umum Sri Lanka. Seperti dikatakan, bahwa :

As such, the process of registration is of paramount importance to the acquisition of exclusive trademark rights in Sri Lanka. Unlike in some jurisdictions such as the United States, prior use is not a precondition to

²⁹ Lihat Endang Purwaningsih, *loc. cit.*, bawa dalam Sistem Konstitutif, pihak yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya.

³⁰ Lihat Sentosa S, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : CV Yrama Widya, 2002) hlm. 34-35. Juga lihat Saidin H. Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 374-375 : Sertifikat Merek merupakan konsekuensi dari system konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa Mereknya sudah didaftar adalah melalui sertifikat Merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya.

*registration in Sri Lanka. It must also be borne in mind, that unregistered marks are protected by the common law of Sri Lanka.*³¹

Beberapa perubahan pengaturan Merek juga merupakan konsekuensi Indonesia menjadi peserta dari Organisasi Internasional dan meratifikasi persetujuan Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³² Dimulai terbentuknya *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang merupakan kelanjutan Konvensi Paris yang dikenal dengan "*The Paris Convention for Protection of Industrial Property*" di Paris Tahun 1883, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor : 24 Tahun 1979. Dalam bidang Merek ada tiga hal penting yang diatur dalam Konvensi Paris, yaitu : *national treatment*, *priority rights*, dan *registration*.³³ Prinsip *national treatment* artinya, bahwa setiap warga negara peserta konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan secara sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan Merek. Sementara prinsip *priority rights* adalah, hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk

³¹ Althaf Marsoof, TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law, "*The Journal of World Intellectual Property*" Vol. 15, no. 1 (2012), hlm 52.

³² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang 2011, hal. 1. Bahwa, Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

³³ Effendy Hasibuan, H.D., *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, sebuah Disertasi (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). Hlm. 5-6, baca juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993), hlm. 129, bahwa prinsip "*National Treatment*" atau prinsip asimilasi (*principle of assimilation*), yaitu bahwa seorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negarapeserta, akan memperoleh pengakuan, dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara di mana Mereknya di daftarkan.

mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta konvensi lainnya. Sedangkan *prinsip registration* adalah, harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran Merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.

Indonesia juga meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.³⁴ Di dalam salah satu dokumen lampiran dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *WTO* tersebut terdapat persetujuan yang terkait dengan aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu atau dikenal dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods (TRIPs)*.

Demikian pula di Indonesia sejak berlakunya UU Merek Tahun 1992, hingga diganti dengan UU Merek Tahun 2001, yang memberlakukan pendaftaran sebagai dasar hak Merek (Sistem Konstitutif), juga dipengaruhi oleh prinsip yang dianut juga dalam Konvensi Paris. Di dalam ketentuan pasal 6 bis Paris Convention, yang juga diatur dalam Pasal 16 (3) TRIPs Agreement, yang berbunyi :

³⁴ Prasetyo Hadi Purwandoko, *Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006, hlm. 4, disebutkan, bahwa* Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui upaya penciptaan sistem perdagangan multilateral yang lebih bebas, terbuka dan adil bagi semua negara anggota *GATT/WTO* maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Perdaagangan Dunia Organisasi)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya/ mengimplementasikannya.

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark.

Dalam terjemahan kasarnya, bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis mutandis, untuk layanan. Dalam menentukan apakah sebuah Merek dagang terkenal atau tidak, laporan harus diambil dari pengetahuan Merek dagang di sektor yang relevan dari masyarakat, termasuk pengetahuan dalam Anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi Merek dagang.

Ketentuan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001, menyatakan bahwa, pemilik Merek yang sah adalah pendaftar Merek pertama yang beritikad baik, di mana terkandung di dalamnya pengertian kaharusan untuk, menolak atau membatalkan pendaftaran suatu Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan belaka, seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention.³⁵

Salah satu cakupan dalam perjanjian yang tercakup dalam (*TRIPs*), adalah tentang standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauhmana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta.³⁶ Dalam konteks pemberlakuan ketentuan-ketentuannya, Perjanjian *TRIPs* menganut prinsip standar minimal (*the Minimum Standard Protection Principle*). Dikatakan bahwa :

³⁵ Efendy hasibuan H.D, *op cit*, hlm. 92

³⁶ Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1977), hlm. 253

Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.³⁷

Dalam terjemahan kasarnya menyebutkan bahwa, anggota wajib melaksanakan ketentuan Perjanjian ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib untuk, menerapkan hukum Mereka untuk perlindungan yang lebih luas daripada yang dibutuhkan oleh Perjanjian ini, asalkan perlindungan tersebut tidak melanggar ketentuan Perjanjian ini. Anggota bebas untuk menentukan metode yang tepat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam sistem hukum Mereka sendiri dan prakteknya.

Ketentuan ini, mensyaratkan kepada negara-negara anggota yang tergabung dalam Perjanjian TRIPs untuk pertama, harus terlibat dalam penerapan perjanjian ini. Kedua, menerapkan sistem perlindungan perjanjian ini sebagai ketentuan standar dalam hukum nasional. Ketiga, sistem yang dianut tidak kontradiktif dengan perjanjian ini, dan keempat, tiap negara anggota bebas untuk menerapkan atau menentukan sendiri sistem perlindungannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan standar perjanjian ini.

Secara singkat, maksud dari ketentuan tersebut adalah negara-negara peserta wajib untuk menaati ketentuan-ketentuan tersebut sebagai ketentuan perlindungan standar. Artinya, Negara peserta dimungkinkan/atau bebas untuk

³⁷ Lihat *General Provision and Basic Principle*, Pasal 1 ayat (1) Perjanjian TRIPs

menerapkan perlindungan yang lebih tinggi atau lebih luas dari Perjanjian TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan standar tersebut, dan kebebasan penerapan ini, tentunya diserahkan sepenuhnya pada negara yang bersangkutan.

Sebagai implementasi, hukum merupakan suatu proses yang terdiri atas penyusunan formulasi hukum, evaluasi hukum, berikut tahap pelaksanaannya.³⁸ Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya gambaran singkat tentang sistem perlindungan Merek dagang internasional. Prinsip-prinsipnya sekarang dimasukkan dalam *TRIPs*, mendefinisikan aturan dasar perlindungan hak milik industri dalam perdagangan internasional.

*What conclusions may be drawn from this brief overview of the international trademark protection system? Clearly, the Paris Convention has stood the test of time. Its principles are now incorporated into TRIPs, defining the basic rules of protection of industrial property rights in international trade.*³⁹

Dengan sistem pendaftaran sebagai dasar pemberian hak, maka perlindungan hak berlaku bagi pemilik Merek terdaftar. Namun di dalam Undang-Undang Merek 2001 masih memberi perlindungan secara khusus terhadap Merek tidak terdaftar, dengan menolak pendaftaran Merek yang sama dengan Merek terkenal.⁴⁰ Pemilik Merek tidak terdaftar juga dapat mengajukan

³⁸ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Implementasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights oleh Pemerintah Indonesia," dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi nomor 68 Mei – Agustus (2006), hlm. 5

³⁹ Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection Of Trademarks After The TRIPs Agreement, *Duke Journal Of Comparative & International Law*, Vol 9:189 (1998), hlm. 211

⁴⁰ Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

pembatalan Merek, bahkan tanpa syarat terkenal.⁴¹ Tentang hal ini berbeda dengan Undang-Undang Merek 1992, yang menegaskan bahwa gugatan pembatalan hanya dapat diajukan oleh pemilik Merek terdaftar, namun pemilik Merek tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan pembatalan tetapi terdapat adanya syarat terkenal.⁴² Sedangkan di negara lain seperti di Philipina perlindungan kepada Merek tidak terdaftar diberikan kepada Merek terkenal :

*Right conferred by an internationally well-known trademark: The exclusive right of the owner of a well-known mark shall extend to goods and services which are not similar to those in respect of which the mark is registered.*⁴³

Dalam terjemahan kasarnya bahwa, hak yang diberikan oleh Merek dagang internasional terkenal: hak eksklusif dari pemilik Merek terkenal berlaku bagi barang dan jasa yang tidak sama dengan Merek tersebut terdaftar.

Secara teoretik sistem pendaftaran *First to File* dapat memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan dan kemanfaatan. Karena bagi pemilik yang mendaftarkan Merek, diberikan hak eksklusif⁴⁴ oleh negara. Adanya kepastian hukum tersebut, dengan sendirinya kepada pemilik Merek terdaftar akan

⁴¹ Lihat dalam Pasal 68 ayat (2), menyatakan bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan (pembatalan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.

⁴² Lihat dalam Pasal 56 ayat (2), menyatakan bahwa Gugatan (pembatalan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar. Sedangkan dalam ayat (3) Pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek.

⁴³ Ken-ichi KUMAGAI, *Intellectual Property Systems in Asian Countries*, Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII @2002, Faculty of Law, Kyushu University, hlm 89

⁴⁴ Lihat Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung : PT Alumni, 2005) hlm. 73, bahwa pemilik Merek memiliki hak eksklusif guna mencegah pihak lain, tanpa izinnnya, untuk menggunakan Merek yang identik (*identical*) atau mirip (*similar*) bagi keperluan perdagangan.

memperoleh perlindungan hukum,⁴⁵ dari kemungkinan didaftarkan oleh pihak lain, atau kemungkinan digunakan oleh pihak lain tanpa ijin.

Dalam kenyataannya, sejak diberlakukan pendaftaran Sistem Konstitutif, dengan Undang Undang Merek 1992, hingga saat ini dengan berlakunya Undang Undang Merek 2001, kepastian hukum perlindungan hak Merek yang diharapkan tersebut belum sepenuhnya dapat dicapai. Dalam Undang-undang Merek sendiri masih terdapat beberapa ketentuan yang masih memberi peluang dalam pendaftaran Merek pihak lain, dan kemudahan dalam pembatalan Merek terdaftar, dengan adanya beberapa perkara gugatan pembatalan Merek terdaftar, baik oleh pemilik yang telah mendaftarkan Mereknya, maupun oleh pihak yang merasa sebagai pemilik Merek sekalipun tidak mendaftarkan Mereknya. Seperti misalnya dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor : 274 PK/Pdt/2003, dalam perkara antara *PRADA S.A.* dahulu dikenal dengan nama *PREFEL S.A.*, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, sebagai Pemohon PK, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat, melawan Fahmi Babra, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang C.VII S No.4 Pluit, Jakarta Utara yang dalam keputusannya membatalkan pendaftaran Merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan logo terkenal Prada

⁴⁵ Lihat Endang Purwaningsih, *op cit.* hlm. 11, bahwa Pihak pendaftar adalah satu-satunya pihak yang berhak atas suatu Merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap Merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan masyarakat (*Wellknown Trademark*), tetapi tidak didaftarkan akan tetap diberikan perlindungan hak.

milik Penggugat, yang belum terdaftar di Indonesia.⁴⁶ Disamping perkara lain seperti Eddy (Eddy v. Crocodile International PTE.LTD) dan Then Gek Tjoe (Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan).

Dengan memberikan peluang dalam ketentuan bahwa pemilik Merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek, maka menunjukkan ketidak konsistenan dalam menerapkan Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek. Bahkan Sistem Konstitutif yang mengharuskan pendaftaran Merek bagi pemilik Merek kurang bermakna, dan menimbulkan keengganan bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya, dengan pertimbangan tidak didaftarkanpun dapat mengajukan pembatalan.

Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa Merek yang telah dimiliki dan digunakan bahkan mempunyai reputasi terkenal, masih dapat diajukan pendaftaran oleh pihak lain dan diterima pendaftarannya, yang akhirnya menimbulkan sengketa gugatan pembatalan. Seperti kasus pembatalan Merek Eddy (Eddy v. Crocodile International PTE.LTD) ; Prefel SA (Prefel SA v. Fahmi Babra); dan Then Gek Tjoe (Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan). Hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif atau *First to File* pun belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A v. Fahmi Babra*, nomor : 274 PK/Pdt/2003, hlm 1, 42-43.

Penelitian ini penting dilakukan guna memperoleh bahan berupa gambaran yang jelas tentang pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pergeseran sistem pendaftaran ke dalam sistem *First to File*, dan menemukan kelemahan dan kekurangan dalam pengaturannya. Bahan dimaksud akan digunakan sebagai masukan kemungkinan perubahan sistem pendaftaran Merek atau setidaknya dalam implementasi sistem pendaftaran *First to File* ke dalam UU Merek.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang berhubungan dengan pergeseran sistem pendaftaran Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari "*First to Use*" menjadi "*First to File*", dalam pendaftaran Merek, sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi landasan filosofis pertimbangan pergeseran dalam pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (*first to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) ?
2. Mengapa dengan berlakunya Sistem Konstitutif atau "*First to File*" masih terjadi pendaftaran Merek yang sama milik pihak lain bahkan mempunyai reputasi terkenal yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan ?
3. Bagaimanakah model pemberlakuan Sistem Konstitutif ("*First to File*") dalam pendaftaran Merek agar memberikan kepastian hukum yang adil ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji landasan filosofis dari pergeseran dalam pendaftaran Merek dari sistem Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari "*First to Use* menjadi *First to File*".
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pendaftaran Merek yang sama bahkan mempunyai reputasi terkenal oleh pihak lain yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan.
3. Untuk merumuskan model pemberlakuan Sistem Konstitutif ("*First to File*") dalam pendaftaran Merek agar memberikan kepastian hukum yang adil ?

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah berupa pemberian sumbangan pemikiran secara teoritis berkaitan dengan terjadinya pergeseran dari sistem Deklaratif menjadi Konstitutif atau dari "*First to Use* menjadi *First to File*", dalam pendaftaran Merek di Indonesia, untuk mengetahui dasar landasan yang menjadi pertimbangan filosofis terjadinya pergeseran dalam sistem pendaftaran Merek dimaksud, guna menjawab permasalahan kepastian hukum hak Merek terdaftar pasca berlakunya Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar.
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang membuat kebijakan, maupun pembuat peraturan per

Undang-undangan manakala diperlukan adanya perubahan demi memberikan kepastian hukum perlindungan Merek.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Merek, sekaligus berguna dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai penelitian awal, untuk pengembangan dalam penelitian-penelitian lanjutan khususnya berkaitan dengan hukum Merek untuk waktu yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Kepastian Hukum Hak Merek Yang Adil

Untuk menjawab permasalahan tentang masalah pergeseran sistem pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, berhubungan dengan kepastian hukum yang adil, dapat didasarkan suatu teori tujuan hukum, teori sistem hukum, dan teori keadilan.

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum⁴⁷ yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang Tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para

⁴⁷ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 59, disebutkan bahwa Teori *utilitarianian* yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan

pelaksana hukum : Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan. Nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya.⁴⁸ Ketiga nilai hukum ini menurut Radbruch⁴⁹ adalah nilai dasar hukum disebut pula tiga ide dasar hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum, dan prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya adalah kepastian hukum.

Disamping mewujudkan keadilan, hukum diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum dilihat dari sudut pandang *formalistik-legalistik* adalah melaksanakan hukum sesuai bunyi hukum (dalam hal ini undang-undang). Pandangan berbeda dikemukakan oleh Soediman Kartohadiprojo, baginya yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian yang diciptakan oleh hukum dan kepastian hukum di dalam hukum itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Kiranya tepat jika tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum,

kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat, didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Dengan demikian, keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Hukum harus diciptakan untuk memberikan perlindungan yang berguna dan bermanfaat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan.

⁴⁸ <http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/11/teori-hukum-part-ii.html> (27-04-2013)

⁴⁹ Achmad Ali, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, dikutip dari Andi Nuzul "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral" : dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 No. 3, (2010) hlm. 477.

maka hukumnya harus adil, sehingga dengan demikian maka penegakan hukumnya juga harus adil.⁵⁰

Seseorang yang sudah memperoleh suatu hasil karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingannya berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.⁵¹ Bagi HKI, peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah hasil karya yang berdasarkan kemampuan intelektual. Karena hak tersebut akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu atau *commission*, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau *omission*.

Demikian pula dikatakan bahwa, dalam menjamin kepastian hukum perlindungan Merek terdaftar perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan juga dapat didekati dengan teori tujuan hukum, untuk menganalisis bahwa pada hakikatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan bahwa:

⁵⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumberdaya Alam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014), Hlm. 44-45.

⁵¹ H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hal 6, bahwa Hak dapat dibedakan atas, Hak Mutlak dan Hak Nisbi, Hak Kekayaan Industri adalah Hak Mutlak yang bersifat kebendaan.

“the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number”.⁵²

Maksudnya adalah tujuan akhir dari undang-undang adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar warga masyarakat. Penerapan teori utilitarian adalah untuk menganalisa dampak dari penerapan Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek yang diatur dalam undang-undang Merek. Berdasarkan teori tujuan hukum ini, perlindungan Merek terdaftar melalui pemberlakuan Sistem Konstitutif tepat diterapkan jika memberikan manfaat tidak hanya kepada produsen sebagai pelaku usaha, tetapi juga konsumen yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat.

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*), yang satu sama lain mempunyai kaitan dengan hukum.⁵³

Pertama Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah norma (aturan/keputusan) yang merupakan hasil dari produk hukum. Substansi dari sebuah hukum seharusnya mencerminkan keadilan, namun seakan hal itu tidak

⁵² Jeremy Bentham dalam W. Friedmann, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967, hal. 313

⁵³ Lawrence M. Fiedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System a Social Science Perspective*, Bandung, Nusa Media, 2009. Hlm. 17-18

berlaku bagi mereka yang memiliki materi dan juga jabatan, sangat bertolak belakang dengan penegakan masyarakat awam yang hanya mempunyai harapan atas sebuah keadilan dalam hukum. Kedua Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*) diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum. Struktur hukum merupakan suatu hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Ketiga budaya hukum (*Legal Culture*) adalah ide, perilaku, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (positif/negatif). Merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum pada sebuah kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum pada masyarakatitu sendiri. Dikatakan bahwa semakin tinggi ingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka budaya hukum akan tercipta dengan baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

c. Teori Keadilan

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan, dan keadilan menuntut persamaan.⁵⁴

⁵⁴ Bertens,K, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : PT Kanisius 2013), hlm. 83

Pertama, keadilan tertuju pada orang lain atau keadilan ditandai *other-directedness* (John Finnis). Mustahil seseorang berlaku adil (atau tidak adil) terhadap seorang diri sendiri. Kalau ada seseorang berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan terhadap dirinya sendiri, ia hanya menggunakan kata itu dalam arti kiasan, bukan dalam arti yang sebenarnya. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu diperlukan se kurang-kurangnya dua orang manusia.⁵⁵

Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat kepada setiap orang yang dimaksudkan dan mengandung kewajiban serta hak yang harus dipenuhi. Kalau memberikan sesuatu karena alasan keadilan, maka selalu harus atau wajib memberikannya. Dalam mitologi Romawi Dewi Iustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan. Timbangan menunjuk kepada ciri kedua ini, yaitu keadilan harus dilaksanakan persis sesuai dengan bobot hak seseorang, hal itu se olah-olah dapat ditimbang.

Ketiga, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Atas dasar keadilan harus memerikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa kecuali. Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya dalam mitologi Romawi digambarkan juga matanya tertutup dengan kain. Sifat ini menunjuk kepada ciri

⁵⁵ *Ibid.*

keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.⁵⁶

Kepastian hukum diperlukan dalam rangka mencapai sebuah keadilan memerlukan pengaturan hukum yang tegas, yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh negara. Keadilan yang di cita-citakan dapat diciptakan oleh sebuah negara dengan pemerintahnya. Rudolf Von Ihering dan Georg Jellinek mengatakan bahwa, "Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan", dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum tergantung dari paksaan, dan bahwa hak untuk memaksa adalah monopoli mutlak negara.⁵⁷ Keadilan haruslah memerintah, kebaikan harus menjelma dalam negara.⁵⁸ Pendapat tersebut diikuti oleh muridnya bernama Aristoteles, yang mempunyai pandangan bahwa etika sebagai bagian pada penghidupan negara, maka itu para warga negara hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara.⁵⁹

Sedangkan Locke mengatakan bahwa negara diperlukan karena kelemahan dan kejahatan dari kebanyakan orang. Negara diciptakan karena perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya ialah melindungi hak milik, hidup serta kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya dari luar.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid*, hlm 83-84

⁵⁷ W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1993), hlm. 151.

⁵⁸ JJ. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*, Wiratno "et.al." Cetakan keenam, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1988) Hlm. 13

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 26

⁶⁰ *Ibid* hlm. 152.

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide. Kekayaan intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literaty*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistics work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu, kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi. Dimana dasar pemberian perlindungan hukum kepada seseorang terhadap kreasinya sesuai dengan teori negara hukum, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya, melalui pengaturan undang-undang dan perangkat hukumnya. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik Merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.⁶¹

Adanya kepastian hukum diperlukan untuk mencapai sebuah keadilan. Keadilan adalah sesuatu di luar rasio, karena itu bagaimanapun pentingnya bagi

⁶¹ Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 241.

tindakan manusia, tetapi bukan pengetahuan.⁶² Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat hanyalah kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Diantara dua pilihan tersebut, mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi obyek ilmu, bukan hukum sebagai metafisik. Teori ini disebut *The pure theory of law* yang merepresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.⁶³

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti

⁶² Kelsen, *General Theory of Law and State*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 21

⁶³ Kelsen, *General Theory of Law and State*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 22

legal atau *illegal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif.⁶⁴

Asas kepastian hukum adalah, bahwa hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Pengertian asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.⁶⁵

Dalam pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hak Merek. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara⁶⁶ kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemberian hak atas Merek, menunjukkan pengaruh pendekatan kebijakan negara (*State policy*) dari para penganut *Natural right theory* dalam memahami

⁶⁴ *Ibid* hlm. 23

⁶⁵ <http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum> (diakses Tanggal 10-11-2012)

⁶⁶ Lihat juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedilah, *loc cit.*, bahwa Sesuai dengan ketentuan bahwa hak Merek itu diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas Mereknya merupakan sesuatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas Merek.

hak Merek. Di dalam *Natural right theory*, terdapat dua pendekatan, pendekatan *pertama*, memandang hak didasarkan pada hasil usaha (*labor*) dipengaruhi oleh para pengikut John Locke/*Lockean* dan kepribadian (*personality*) dipengaruhi oleh pengikut gagasan Hegel tentang hak/*Hegelian*. Menurut Locke, bahwa setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya.⁶⁷ Pendekatan ini dapat disebut sebagai pendekatan usaha dan kepribadian. Pendekatan *kedua*, adalah *state policy*,⁶⁸ yaitu hak sebagai suatu kebijakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan seperti peningkatan kreativitas, perkembangan seni yang berguna, membangun pasar yang tertata bagi buah pikir manusia.⁶⁹

Pandangan hukum kodrati model Hugo Grotius yang terus dikembangkan, pada akhirnya berubah menjadi teori hak kodrati.⁷⁰ Melalui teori ini, hak-hak individu yang subyektif diakui. Pendukung doktrin hak kodrati ini antara lain, John Locke, yang mengatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak *inheren* atas kehidupannya, kebebasan dan harta, yang merupakan milik Mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau

⁶⁷ Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : PT Kanisius 2013), hlm. 109.

⁶⁸ Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 241, bahwa Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks State Law.

⁶⁹ <http://haki2008.wordpress.com/2008/04/29/pengantar-hak-Merek-oleh-theofransus-litaay-sh-ilm/> (diakses 17-07-2011)

⁷⁰ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, *op. cit.* h 37-38

ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak Mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara (teori kontrak sosial). Locke dalam ajarannya ia menolak hak untuk mengadakan perlawanan, oleh karena ketika orang dengan tegas menciptakan perjanjian, ia telah mengikat diri pada masyarakat, jadinya telah bersedia menundukkan diri tanpa syarat pada kekuasaan orang banyak.⁷¹

Konsep pemikiran John Locke tentang Hukum alam (*Natural Rights*) bertumpu pada ide bahwa segala sesuatu yang dihasilkan manusia seharusnya dapat dinikmati oleh orang yang menghasilkannya. Teori hukum alam John Locke mengandung dua unsur utama, yaitu *first occupancy* (berhak atas penggunaan eksklusif) dan *labor justification* (berhak atas hasil dari usahanya).⁷²

Demikian pula dikatakan bahwa prinsip utama pada Hak kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Begitulah sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung dan dianut banyak sarjana, mulai *Locke* sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana

⁷¹ Von Schmid, JJ., *op cit*, hlm. 154

⁷² Justine Hughes dalam Donald S.Chisum et al, 2001, *Principles of Patent Law Cases and Materials*, Second Edition, New York, Foundation Press. Dalam Tomi Suryo Utomo, *Transformasi Pemikiran Natural Rights John Locke Dan Utilitarianism Jeremy Bentham ke Dalam Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Bipolar : Kajian Kebijakan Penggunaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use) Terhadap Obat-obatan Antiviral Dan Antiretroviral Di Indonesia*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, hlm. 8-9.

hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahami bahwa asas *suum cuique tribuere* menjamin bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.⁷³

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia akan penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.⁷⁴ Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun demikian perlindungan terhadap pemilik hak tersebut juga tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga suatu hak itu ada pembatasan guna memberikan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.⁷⁵

Jaminan terpeliharanya kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat tercermin juga dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, termasuk diantaranya hak Merek. Dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang sekarang dengan mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Dua sisi

⁷³ Roscoe Pound, dalam Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 20.

⁷⁴ Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 20.

⁷⁵ Ibid. hlm 20

dari mata uang yang sama menyangkut Hak Kekayaan Intelektual ini dapat dilihat pada pasal 27 *The Declaration of Human Rights*, yaitu :

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penciptaan yang mendasarkan pada kemampuan intelektualnya.

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si penemu itu sendiri tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal tersebut karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi

masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dilakukan dalam sistem Hak kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/ kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁷⁶

Dari sudut pandang hak kodrati model Locke ini, ada dua hal, yaitu :
Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan.
Kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat,

⁷⁶ Soenarjati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung, Binacipta), hlm. 124. (Lihat juga Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, op cit. hlm 21-22).

tetapi juga kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu itu.⁷⁷

Sedang secara tradisional dibedakan antara dua macam hak, yaitu : *Pertama*, hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak semacam ini tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada, tidak tergantung dari persetujuan orang, dan tidak dapat dicabut oleh seorompokun di dunia. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia, sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. *Kedua*, hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang.⁷⁸ Hak-hak itu tidak berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah.

Kepastian perlindungan hukum sangat diperlukan bagi dunia bisnis, dalam menjamin ketenangan usahanya, sebagaimana fungsi Merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Dengan sebuah Merek, maka suatu produk mempunyai identitas kepribadian, yang berbeda dengan produk sejenis lainnya, bahkan bagi sebuah produk yang berkualitas, maka dengan Merek masyarakat konsumen akan mudah

⁷⁷ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, op. cit.*, h 38

⁷⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, op. cit* h 96 - 97

mengidentifikasi sebuah produk yang berkualitas untuk dipilih.⁷⁹ Merek sebagai citra yang sekaligus *goodwill* bagi perusahaan itu, dan membedakan dengan perusahaan lainnya.⁸⁰ Fungsi Merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu Merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.⁸¹

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi asset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi pelanggaran terhadap hak suatu Merek. Pelanggaran Merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen.⁸² Merek

⁷⁹ Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 248, bahwa Merek amatlah penting bagi pemilik Merek itu sendiri dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa Merek tersebut.

⁸⁰ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hlm. 28

⁸¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 321

⁸² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011) hlm. 28., lihat juga Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Alumni, 2006), hlm. 131, disebutkan bahwa Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari Mereknya) karena menurut Mereka, Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari Merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan Merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.⁸³ Merek sebagai tanda pengenal atau identitas yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain sekaligus menggambarkan jaminan kualitas barang dan jasa hasil produksinya.

Penggunaan Merek yang tepat memberikan sejumlah manfaat bagi pemilik Merek dan bagi konsumen. Bagi pemilik Merek, manfaat yang diperoleh meliputi identitas produk (pembelian ulang dan loyalitas membantu aktifitas promosi), *familiaritas* Merek (mempermudah dan memperlancar peluncuran produk baru), dan *diferensiasi* (potensi penerapan *premium pricing*). Sementara bagi konsumen, manfaat Merek antara lain identitas (menekan biaya pencarian), jaminan kualitas (menekan *perceived risk*), dan asosiasi Merek (menekan risiko sosial dan psikologis).⁸⁴

Di dalam pendaftaran Merek umumnya dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran Merek. Prof. Kollwijn dalam advisnya kepada pengurus perkumpulan Importir di Batavia dulu, menunjuk akan adanya dua macam cara (stelsel) pendaftaran bagi Merek, yaitu *Stelsel Konstitutif* dan *Stelsel Deklaratif*. Bagi *Stelsel Konstitutif*, pendaftaran menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada Merek, sedangkan pendaftaran pada *Stelsel Deklaratif* hanya

⁸³ Insan Budi Maulana., *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60

⁸⁴ Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) hlm. 37

menimbulkan dugaan akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada Merek yang bersangkutan, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.⁸⁵

Dalam sejarah perkembangan hukum Merek di Indonesia timbulnya hak Merek mengalami perubahan. Pada awal diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan, diatur bahwa penentuan hak atas Merek didasarkan atas pemakaian pertama kali, sedangkan pendaftaran hanya menimbulkan anggapan, bahwa pendaftar pertama dianggap sebagai pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan (*Stelsel Deklaratif*).⁸⁶

Pendaftaran dengan Sistem Dekalaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :
“Hak khusus untuk memakai suatu Merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia“. Sistem pendaftaran dalam uu Merek 1961 ini pada dasarnya sama dengan peraturan Merek sebelumnya yang merupakan peninggalan jaman Belanda, yang mengatur Hak Milik Perindustrian Tahun 1912.⁸⁷ Penjelasan lain pertimbangan

⁸⁵ Kollewijn, T 124-357, dikutip dari Purwosutjipto, H.M.N.,S.H, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Pengantar Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta : Djambatan, 1987) hlm. 89-90

⁸⁶ Lihat Pertimbangan dalam Konsideran Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan dan Merek Perusahaan.

⁸⁷ Lihat juga Purwosutjipto, *op.cit* . hlm. 110, mengatakan bahwa : azaz stelsel yang dipakai dalam peraturan “Milik Perindustrian” (Reglement Industriale Eigendom Kolonien 1912, S 1912 no. 545 Jo. 13-214) itu adalah sama dengan stelsel yang dipergunakan dalam Undang-undang Merek 1961, lihat juga Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, h 56,

lahirnya Undang-undang Merek 1961, yaitu untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik, selain itu juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu Merek di Indonesia.⁸⁸

Selanjutnya sejak diganti dengan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor : 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, dan terakhir dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, ditentukan bahwa hak atas Merek didasarkan atas pendaftaran, sehingga pendaftaran menimbulkan hak Merek (*Stelsel Konstitutif*).⁸⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut, maka sebuah tanda dapat didaftar sebagai Merek harus mempunyai fungsi sebagai pembeda. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan atau dianggap kurang kuat daya pembedaannya tidak dapat dianggap

mengatakan bahwa Undang-undang Merek no. 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian Tahun 1912.

⁸⁸ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 306

⁸⁹ Lihat Undang-Undang nomor : 19 tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana dirubah dengan 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek.

sebagai Merek.⁹⁰ Di dalam Undang-Undang di Amerika dijelaskan mengenai Merek, bahwa :

*The Lanham Act, which governs nationally registered marks, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in commerce to identify and distinguish goods from those manufactured by others.*⁹¹

Dalam terjemahan kasarnya bahwa, The Lanham Act, yang mengatur secara nasional tentang Merek terdaftar, mendefinisikan Merek dagang sebagai "kata, nama, simbol, atau perangkat apapun" yang digunakan oleh seseorang dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang yang diproduksi oleh orang lain.

Pengertian lain Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperbandingkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁹²

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989) hlm. 30, lihat juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 123, disebutkan bahwa Sebuah Merek dapat disebut Merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing). Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan-dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka Merek itu harus dapat memberikan penentuan atau "individualisering" pada barang atau jasa yang bersangkutan.

⁹¹ Akila Sankar McConnell, "Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic Restrictions on Bog- Box Retailers", *Duke Law Journal* Vol. 53:1537 (2004), hlm. 1545.

⁹² Saidin,H.OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 343 - 344

Essel R. Dillavou, mengatakan, tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu Merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya disain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan. Pengertian lain diberikan oleh Philip S. James MA, mengatakan Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu Merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan. Definisi Merek dagang dan Merek layanan (Hukum Dagang Amerika lembaga hukum 1995), memberikan definisi, bahwa Merek dagang adalah sebuah kata, nama, simbol, perangkat, atau peruntukan lain, atau kombinasi dari sebutan tersebut, yang khas barang aperson atau layanan dan yang digunakan dengan cara yang mengidentifikasi barang-barang atau jasa dan membedakan Mereka dari barang atau jasa orang lain. Sebuah Merek jasa adalah Merek dagang yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan.⁹³

⁹³ Paul Goldstein, "et. al". *Selected Statutes and International Agreements On Unfair Competition, Trademark, Copyrigcht and patent*, (New York : Foundation Press, 2000), hlm. 5

Dalam hukum Merek terdapat ajaran atau doktrin persamaan yang timbul berkaitan dengan fungsi Merek, yaitu untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Ada dua ajaran persamaan dalam Merek yaitu:

- a. Doktrin persamaan keseluruhan, dan
- b. Doktrin persamaan identik.⁹⁴

Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaan Merek ditegakkan di atas prinsip *entireties similar* yang berarti antara Merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.⁹⁵ Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan fleksibel, bahwa untuk menentukan ada persamaan Merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua Merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin ini antara Merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik.

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 288

⁹⁵ *ibid*

Doktrin persamaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan : Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;

Ajaran persamaan dalam undang-undang seperti tersebut di atas dipresentasikan dalam kata atau kalimat persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya, adalah merupakan tiruan dan menyerupai. Undang-undang Merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 Undang-undang Merek, yaitu:

- a. Persamaan bentuk
- b. Persamaan komposisi atau penempatan
- c. Persamaan penelitian
- d. Persamaan bunyi
- e. Persamaan ucapan
- f. Persamaan kombinasi unsur-unsur

Dengan melihat rumusan tersebut, terlihat jelas maksud pembentuk undang-undang bahwa undang-undang menganut doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik (sama serupa). Singga pembedaan tersebut se olah-olah kurang berarti, karena pada dasarnya tidak ada perbedaannya.

2. Perkembangan Pengaturan Merek

Pengaturan Merek di Indonesia sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda dengan diberlakukannya "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien* " Stb 1912 – 545 jo Stb 1913 – 214, kemudian setelah Indonesia merdeka peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Namun sebenarnya Undang-Undang No 21 tahun 1961 hanya merupakan ulangan dari peraturan sebelumnya. Pada Tahun 1992 diundangkan undang-undang Merek baru dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961.

Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang 19 Tahun 1992 antara lain :

- a. Ruang Lingkup pengaturan lebih luas, pada Undang-Undang lama membatasi Merek perusahaan dan Merek perniagaan yang obyeknya hanya mengacu pada Merek dagang. Pada Undang-Undang baru Lingkup Merek mencakup Merek dagang dan Merek Jasa, Merek Kolektif.

- b. Perubahan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, karena Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif.⁹⁶ Sistem Deklaratif berdasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek terlebih terdahulu. Dalam sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Sistem Konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan aspek keadilan antara lain diwujudkan dengan , pembentukan cabang kantor Merek daerah, komisi banding Merek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Agar permintaan pendaftaran Merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan tidak hanya berdasar kelengkapan formal secara formal saja tetapi juga pemeriksaan substantif. Dalam sistim yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek dan adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar.
- d. Pendaftaran Merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam *Paris Conention for the Protection of Industrial property* Tahun 1883.
- e. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan hak atas Merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1961.

⁹⁶ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op cit*, hlm. 256, mengatakan bahwa Sistem Konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya.

- f. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan maupun denda.⁹⁷

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*), dan juga pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO, yang di dalamnya mengandung TRIPs. Pada tahun 1997 Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatanganan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para Negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang hak kekayaan intelektual. Dalam pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis.

Dalam undang-undang tahun 1997 juga mengubah ketentuan dalam undang-undang sebelumnya dimana tentang penggunaan Merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan Merek tersebut sebagai Merek. Selanjutnya pada tahun 1997 Undang-Undang Merek Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang. No.14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi yang

⁹⁷ Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2001), hal 39.

terbaru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2001 berlaku Undang-Undang No. 15 tahun 2001 sebagai Undang-Undang Merek yang baru menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997.

Adapun alasan-alasan diterbitkannya undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut : perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang penting yang memerlukan system pengaturan yang lebih memadai. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dibanding dengan yang lama, antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan yang dipersingkat dalam rangka meningkatkan pelayanan di masyarakat. Dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 selain melindungi Merek dagang dan Merek jasa, juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia tau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kulaitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Indikasi asal.⁹⁸

⁹⁸ Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000), hal 60.

Ada beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu: penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa suatu perkara Merek, baik atas gugatan pembatalan Merek maupun gugatan secara perdata, dan kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah tentu akan membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan perindustrian, khususnya hukum Merek yang selama bertahun-tahun menguasai pangsa pasar Merek di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena Indonesia telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran Mereknya disamping adanya ancaman pidana yang cukup berat dan terbukanya peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata.

F. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian mengenai permasalahan topik ini, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan ini, namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan untuk penyusunan disertasi ini. Berdasarkan penelusuran diperoleh data beberapa kajian penelitian tentang Merek telah dilakukan terlebih dahulu tersebut, antara lain sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh H.D Effendy Hasibuan, dalam penelitian disertasinya yang berjudul “Perlindungan Merek Study mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat”, dalam Disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan, sebagai berikut :⁹⁹

1. Bagaimana perbedaan lahirnya UU Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat ?
2. Apakah substansi UU Merek Indonesia yang sudah beberapa kali diperbaharui sebanding dengan UU Merek Amerika Serikat, dan ketentuan-ketentuan Merek Internasional ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat ?
4. Setelah UU Merek 1992 Jo. Merek 1997 diperbaharui dengan UU Merek 2001, apakah pengaturan perlindungan Merek lebih baik dari sebelumnya ?

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan, dengan penelitian yang dihasilkan pada pokoknya disimpulkan, bahwa :¹⁰⁰

- a. terdapat perbedaan latar belakang lahirnya UU Merek di Indonesia dan Amerika.

⁹⁹ Effendy Hasibuan, H.D, *op cit*, Hlm. 15

¹⁰⁰ Effendy Hasibuan, H.D, *op cit* hlm. 347-352.

- b. UU Merek Indonesia sudah beberapa kali mengalami amandemen, substansinya terus berkembang dan telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan Merek Internasional. Demikian halnya dengan UU Merek Amerika Serikat yang beberapa kali mengalami amandemen, tetapi dengan sistem yang berbeda. Substansinya terus berkembang mengikuti ketentuan-ketentuan Merek Internasional.
- c. persamaan dan perbedaan pertimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat, yaitu persamaannya sama-sama melakukan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan sengketa Merek, apakah ditemukan atau tidak ditemukan pemalsuan atau peniruan Merek sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya. Perbedaannya adalah, hakim yang menangani kasus-kasus Merek di Indonesia, miskin dalam pengalaman yang berakibat miskin pula dalam pertimbangannya.
- d. dibandingkan UU Merek Tahun 1961 (sebagai duplikat UU Merek 1912), baik pengaturan perlindungan Merek maupun pengaturan hukumnya, UU Merek 1992 Jo. UU Merek 1997 Jo. UU Merek 2001 jauh lebih baik.

Penelitian tersebut terfokus pada perbandingan Undang-Undang Merek di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Pada prinsipnya dari substansinya mengandung persamaan, bahwa undang-undang Merek baik di Indonesia dan di Amerika Serikat telah mengalami beberapa perubahan dengan menyesuaikan prinsip-prinsip Hukum Internasional. Sedang dalam

proses persidangan di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa Merek sama-sama menggunakan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan, hanya perbedaannya hakim di Indonesia kurang pengalaman praktek, sehingga pertimbangan hukumnya masih kurang. Sehingga yang menjadi pokok bahasan adalah perbandingan pengaturan undang-undang Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat, dan pertimbangan yang digunakan hakim sebagai dasar mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa, dan tidak berkaitan dengan perubahan sistem hak Merek.

Sedang penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini fokusnya pada pergeseran perubahan Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, yang membahas permasalahan yang menjadi pertimbangan secara filosofis sehingga berbeda baik judul maupun substansinya.

Kedua, penelitian lainnya dilakukan oleh Inge Dwisvimiari, dalam penelitian disertasinya dengan judul “Konsep Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia”. Penelitian tersebut mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Dilusi Merek sebagai cara pemberian perlindungan hukum bagi pemegang Merek Terkenal dalam peraturan perundang undangan Indonesia dan negara lain serta konvensi Internasional ?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung-gugat terhadap pelaku Dilusi Merek di Indonesia dan Negara Lain ?

3. Apakah di Indonesia perlu dilakukan pengaturan dilusi Merek atau tidak?¹⁰¹

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan tersebut disusun kesimpulan sebagai berikut :¹⁰²

1. Pengaturan Dilusi Merek sebagai cara pemberian perlindungan hukum bagi pemegang Merek Terkenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan menggunakan penyesuaian pasal 6 ayat (2) UUM 2001 yang melindungi penggunaan Merek barang dan atau jasa tidak sejenis yang terdaftar. Adanya pasal tersebut di atas dapat mengakomodir dilusi Merek. Akan tetapi keberadaan Pasal ini masih harus dilengkapi dengan : pertama, ketentuan Peraturan pemerintah mengenai Merek Terkenal. Selain UUM 2001, dapat menjadi pelengkap dan dapat dijadikan alternatif maupun bagian dalam pertimbangan putusan hakim, meliputi Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (PMH), dan Pasal 382 bis KUHP mengenai persaingan curang. Untuk selanjutnya aturan mengenai persaingan curang diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 50 UU no. 5 Tahun 1999 mengecualikan perjanjian bidang HKI tetap dimungkinkan untuk memonopoli barang/ jasa sepanjang di atur

¹⁰¹ Inge Dwisvimiari, *Konsep Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia*, Sebuah Disertasi (Yogyakarta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 16.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 340-346.

dalam Undang-undang. Adapun pengaturan Dilusi Merek di negara lain diatur dalam hukum nasionalnya masing-masing berupa pengaturan secara tersendiri seperti di Amerika Serikat dengan TRDA, Uni Eropa dengan Trademark Directive, Jepang dengan pencegahan kompetisi yang tidak sehat, Taiwan dengan The Trademark Act of 2003, sedangkan di Australia tidak mengatur perlindungan dilusi secara spesifik tapi Merek terkenal diberi perlindungan tambahan. Pengaturan dilusi Merek menurut Konvensi Internasional ada dalam Pasal 6bis Konvensi Paris, Pasal 16 Ayat (3) TRIPs dan WIPO *Joint Recommendation*.

2. Pihak yang melakukan dilusi Merek terkenal menanggung suatu gugatan yang disebabkan oleh perbuatannya yang merugikan Merek lain, yaitu : a. Terhadap pemilik Merek terkenal, dan b. Terhadap masyarakat. Dengan tanggung gugat ini dimaksudkan bahwa dilusi Merek terkenal tidak sekedar merugikan pemilik Merek terkenal, melainkan juga masyarakat yang menggunakan Merek tersebut, yaitu pemakai atau pengguna barang yang dilekati Merek terkenal tersebut. Meskipun UUM 2001 tidak mengatur tanggung gugat pemilik Merek terkenal dan masyarakat, perlindungan terhadap pemilik Merek telah diatur dalam UUM 2001 itu sendiri dan perlindungan terhadap konsumen juga sudah ada dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pemilik Merek terkenal dapat mengajukan upaya hukum perdata dengan gugatan dilusi yang diakumulasikan dengan gugatan pelanggaran Merek

dan gugatan ganti rugi dalam pasal 76 UUM 2001, permohonan pembatalan Merek dalam Pasal 68 UUM 2001 dan permohonan penetapan sementara pengadilan dalam Pasal 85 UUM 2001. Berdasarkan kasus yang diputus oleh hakim di Indonesia dalam beberapa perundangan Merek, masih berbasis pada pelanggaran Merek oleh karena UUM mengatur demikian, ada beberapa pertimbangan yang berbeda yakni di satu sisi hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya pelanggaran dapat mengakibatkan kebingungan pada masyarakat dan dapat mengakibatkan juga adanya kesesatan dari asal usul Merek, sedangkan dalam pertimbangan lain memuat dasar pemberlakuan Pasal 16 ayat (3) TRIPs sehingga tidak saja mengandalkan pada Pasal 6 ayat (2) UUM 2001 yang lemah perlindungan terhadap Merek dalam barang tidak sejenis karena belum ada Peraturan pemerintah mengenai Merek Terkenal. Dengan demikian sebagai pendukung kearah perlindungan dilusi Merek maka Pasal 16 (3) TRIPs ini dapat dijadikan dasar bagi pembuktian pada materi dilusi Mereknya. Adapun terhadap masyarakat, UUM 2001 tidak menyebutkan secara khusus istilah konsumen dalam isi pasal-pasalnya dan hanya memberikan perlindungan terhadap pemilik Merek dan penegakan hukum Merek itu selanjutnya, konsumen dalam mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu apabila terdapat unsur kerugian pada masyarakat,

unsur kesalahan pihak yang beritikad tidak baik kemudian dapat dibuktikan unsur kesalahannya. Adapun berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat ditegaskan apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, konsumen berhak menuntut tanggungjawab secara perdata kepada pelaku usaha atas kerugian yang timbul tersebut. Dengan demikian, berkaitan dengan tanggung gugat pada kasus dilusi Merek, jika konsumen menderita kerugian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian, ia berhak menuntut penggantian kerugian tersebut kepada pemilik Merek yang bersangkutan.

3. Dalam prospek perbaikan pengaturan dilusi Merek di Indonesia perlu dipertimbangkan dari sisi ekonomi, sosiologis dan budaya. Dari sisi ekonomi, maka strategi “perluasan Merek yang dapat berpotensi menimbulkan dilusi Merek”. Strategi Merek bukan saja berkenaan dengan penetrasi produk barang dan atau jasa sampai ke masyarakat, melainkan juga perlindungan bagi Merek asli yang sudah terlebih dahulu mempunyai Merek terkenal; kemudian Merek terkenal yang mempunyai nilai ekonomi, penggunaan Merek pada barang yang akan dijual kepada masyarakat harus mendukung pendapatan dan laba atau keuntungan yang akan kembali kepada pemilik Merek itu sendiri; Dari sisi sosiologis maka masyarakatpun terlibat, terutama terkait dengan fungsi Merek itu sendiri sampai kemudian pada penggunaan barang yang dilekati Merek terkenal.

Masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman, pendampingan dan sosialisasi yang terus menerus guna mendukung serta memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap pemilik Merek terkenal yang telah bersusah payah membangun Mereknya, kemudian bagi pengusaha lokal, maka perlu diadakan perubahan paradigma yang secara terus menerus melalui cara dan pendekatan sosiologi ataupun penyuluhan sehingga Mereka tidak lagi melakukan pelanggaran; yaitu bagi setiap Merek yang dibuat berdasarkan ekspresi pembuatnya yaitu pemilik Merek, merupakan Merek sendiri secara jujur dan sesuai dengan produk yang dibuatnya. Sebaliknya adanya Merek yang dibuatpun tidak mendilusi dengan cara mengaburkan apalagi menodai keberadaan dari Merek terkenal. Berikutnya, pertimbangan dan isi perlindungan pemilik Merek, persaingan usaha dan konsumen. Kepastian pelaku usaha dalam pengaturan yang sifatnya relatif baru termasuk juga pengaturan secara perdata ataupun pidana terhadap unsur persaingan usaha karena Merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur. Dalam sejarah perjalanan Undang-undang, sebelumnya monopoli diakomodasi dengan pasal 382bis KUHP. Sementara itu, adanya Undang-undang no. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat mengecualikan (*exemption*) UU HKI. Termasuk UUM 2001. Pengecualian itu merupakan yang umum dan tidak dianggap sebagai hal yang dirasa dapat menghambat persaingan itu sendiri. Adanya pengaturan dilusi akan memberikan hak

kepemilikan kepada pemilik hak Merek menggunakan secara baik dan benar tanpa melanggar persaingan. Akibat terhadap konsumen, yaitu perlindungan dengan undang-undang antidilusi menjadi penting karena segala gerak konsumen akan selalu berhadapan dengan pelaku usaha dan tentu saja produk yang dipasarkan di pasaran. Hal yang merupakan rekomendasi pengaturan dilusi Merek di Indonesia yaitu dari sisi hukum, dilusi Merek dapat diatur dan masuk dalam perbaikan/ revisi RUU Merek mendatang dengan membuat pengaturan tersendiri atau memperkuat Pasal 6 ayat (2) UUM 2001 melalui cara menambahkan ayat lain kemudian menguraikan dalam bagian dalam Pasal 90 ayat (2) mengenai ketentuan pidana untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis, hal ini dilatarbelakangi karena pasal 90 hanya mengatur mengenai ketentuan pidana untuk barang dan/ atau jasa sejenis. Selain itu Pasal 76 kemungkinan lagi dalam ayatnya yaitu Pasal 76 ayat (2) mengenai gugatan untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis.

Dalam penelitian tersebut difokuskan pada permasalahan pengaturan dilusi Merek secara umum di beberapa negara dan kemungkinan pengaturannya di Indonesia. Perlu adanya pengaturan dilusi Merek sebagai perlindungan hukum khususnya terhadap Merek terkenal, sekalipun tidak untuk barang atau jasa sejenis, dengan memberikan rekomendasi untuk diadakan perubahan pada undang-undang Merek di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut menyangkut kasus yang berkaitan dengan pengaturan delusi Merek di Indonesia dan di beberapa negara, dengan Merekomendasikan untuk disesuaikan pengaturannya ke dalam undang-undang Merek di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini menyangkut pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, sehingga berbeda baik dari judul maupun substansinya. Delusi Merek berhubungan dengan perlindungan Merek terkenal sehubungan terjadinya penurunan nilai suatu Merek (penurunan daya pembeda/keunikan) pada Merek terkenal, berupa pengaburan atau pencemaran akibat penggunaan Merek tanpa ijin oleh pihak lain atas produk yang berbeda kelas dan jenis. Sistem pendaftaran merupakan proses administrasi yang dapat menentukan timbulnya suatu hak atas Merek.

Ketiga, penelitian lainnya dilakukan oleh Agung Sujatmiko dalam penelitian disertasinya pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul : Perjanjian Lisensi Merek Terkenal. Dalam penelitian tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan, yaitu:¹⁰³

1. Apa dasar filosofi perlindungan hukum Merek terkenal ?
2. Apa prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi Merek terkenal ?

¹⁰³ Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Sebuah Disertasi (Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga 2009), hlm 12

3. Apa prinsip dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Merek terkenal ?.

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan, dari hasil penelitian pada pokoknya disimpulkan, bahwa ¹⁰⁴:

1. Sebagai bagian dari kekayaan, maka hak Merek harus mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut berfungsi agar hak tersebut tidak dilanggar orang lain, karena hak Merek memiliki nilai yang bersifat ekonomis. Perlindungan yang diberikan oleh negara merupakan bentuk penghargaan (*reward*) kepada pemiliknya.
2. Prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam perjanjian lisensi adalah : prinsip kebebasan berkontrak ; prinsip konsensualisme ; prinsip kesamaan derajat ; prinsip saling menguntungkan, dan prinsip etika baik.
3. Penegakan hukum yang dilaksanakan bila salah satu pihak melanggar perjanjian lisensi Merek dapat diselesaikan berdasarkan hukum kontrak yang berlaku. Penyelesaian dilakukan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Gugatan tersebut berdasarkan alasan bahwa salah satu pihak telah melakukan ingkar janji (*wan prestasi*), sehingga menyebabkan kerugian pihak yang lain.

Penelitian tersebut difokuskan pada masalah perjanjian lisensi Merek terkenal, khususnya tentang landasan filosofis yang menjadi pertimbangan

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 278-279

hukum dalam perlindungan Merek terkenal, tentang prinsip-prinsip hukum kontrak lisensi, dan penegakan hukumnya. Sebagaimana di Indonesia sekalipun pada dasarnya perlindungan hukum hanya diberikan kepada Merek terdaftar dengan Sistem Konstitutif, namun masih diberikan perlindungan secara terbatas khususnya bagi pemilik Merek terkenal. Namun bagi Merek yang tidak terdaftar tentu apabila dikaitkan dengan perjanjian lisensi akan mengalami kendala dalam hal perlindungan hukumnya sekalipun Merek tersebut sudah terkenal.

Penelitian dalam disertasi ini adalah menyangkut permasalahan pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, yang berakibat pada dasar hak atas sebuah Merek, dengan mendasarkan pada masalah terutama adalah pertimbangan filosofis dalam perubahan sistem tersebut, dikaitkan dengan kepastian hukum perlindungan Merek terdaftar. Perjanjian lisensi merupakan sebuah kesepakatan antara pemilik Merek terdaftar sebagai pemberi lisensi, yang memberikan hak untuk menggunakan Mereknya sebagai penerima lisensi dengan pembayaran imbalan berupa royalty. Sistem pendaftaran merupakan proses administrasi Merek yang dapat menentukan timbulnya sebuah hak Merek bagi pendaftarnya. Dengan demikian penelitian dalam disertasi ini berbeda baik dari judul maupun substansinya dengan penelitian tersebut.

Keempat, penelitian lainnya dilakukan oleh Sabrina Oktoria Sihombing dalam penelitian disertasinya Program doktor Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul : Hubungan Sikap dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparisi Antara *Theory of Planned Behavior* dan *Theory Of Trying*.¹⁰⁵ Dalam penelitian tersebut didasarkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana *theory of planned behavior* dan *theory of trying* dapat menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia?
2. Apakah *theory of trying* lebih fit dibandingkan *theory of planned behavior* dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia?

Hasil penelitian dengan didasarkan pada hasil uji statistik, hasil analisis menunjukkan bahwa TT lebih fit dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek dibandingkan TPB. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengukuran langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang berbeda. Akan tetapi, posisi yang diambil penulis adalah menggunakan pengukuran langsung dalam pengujian hipotesis. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung.

¹⁰⁵ Sabrina Oktoria Sihombing, *Hubungan Sikap Dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparisi Antara Theory Of Planned Behavior Dan Theory Of Trying*, Sebuah Disertasi (Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada 2009), hlm 178-179

Dengan didasarkan pada hasil analisis data, simpulan penelitian ini dibatasi oleh responden, produk, dan Merek yang digunakan, serta hanya di dalam lingkup perilaku memilih satu Merek. Ada simpulan yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yang berkenaan dengan “bagaimana *theory of planned behavior* dan *theory of trying* dapat menjelaskan hubungan niat dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia, dan apakah *theory of trying* lebih fit dalam menjelaskan fenomena tersebut dibandingkan *theory of planned behavior*?

Pertama, hasil analisis data dengan menggunakan pengukuran langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang berbeda yang juga dialami oleh *Giles dan Cairns (1995)* serta *Terry dan O’Leary (1995)*. Walaupun penelitian ini menyampaikan dan membahas hasil dari dua pengukuran (yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung) tersebut, tetapi posisi yang diambil penulis adalah menggunakan pengukuran langsung sebagai penentu akhir pengujian hipotesis. Artinya, hipotesis didukung atau tidak didukung hanya didasarkan pada pengukuran langsung dengan pertimbangan pada keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung. *Kedua*, Dari hasil penelitian dengan didasarkan pada hasil uji statistik, hasil analisis menunjukkan bahwa TT lebih fit dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek dibandingkan TPB. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengukuran langsung dan tidak langsung dapat memberikan hasil yang

berbeda. Akan tetapi, posisi yang diambil penulis adalah menggunakan pengukuran langsung dalam pengujian hipotesis. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan keakuratan dan keandalan pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran tidak langsung.

Dalam intisari disertasi tersebut dijelaskan, bahwa Penelitian ini menguji dan memperbandingkan dua teori sikap, yaitu: *theory of planned behavior* (selanjutnya disebut TPB) dan *theory of trying* (selanjutnya disebut TT), untuk memahami fenomena memilih Merek. TPB merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Di lain pihak, TT merupakan teori sikap yang lebih baru tetapi belum banyak diaplikasikan secara empiris. Walaupun kedua teori tersebut dikembangkan dari *theory of reasoned action* (selanjutnya disebut TRA), ada perbedaan-perbedaan dalam pemahaman akan perilaku, sikap, dan perilaku lampau pada kedua teori tersebut. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, penelitian ini menghipotesiskan bahwa TT lebih fit dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek dibandingkan TPB. Penelitian ini memperluas TPB dengan menambah dua variabel baru, yaitu frekuensi dan resensi. Kedua variabel tersebut mencerminkan perilaku lampau. Penambahan variabel tersebut karena TRA dan TPB mendapat kritik khususnya berkenaan dengan adanya variabel yang relevan untuk menjelaskan niat dan perilaku tetapi tidak dimasukkan dalam model, yaitu variabel perilaku lampau. Penelitian ini juga menghipotesiskan bahwa norma subyektif, dalam budaya kolektivism,

merupakan prediktor yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap niat dibandingkan prediktor lainnya baik dalam TPB maupun TT. Hal ini didasarkan pada budaya Indonesia yang kolektivism.

Dalam penelitian tersebut difokuskan pada penggunaan *theory of planned behavior* dan *theory of trying* dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia, dan perbandingan dari teori tersebut dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku memilih satu Merek di Indonesia. Masalah sikap perilaku dalam memilih Merek umumnya berhubungan dengan kualitas barang, sebuah Merek untuk barang atau jasa yang dianggap masyarakat umum berkualitas biasanya menjadi pilihan untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki.

Permasalahan dalam penelitian tersebut tidak mempersoalkan tentang kepastian hukum maupun perlindungan hak Merek, namun berhubungan dengan perilaku dalam memilih Merek. Sedangkan penelitian dalam disertasi ini adalah menyangkut permasalahan pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, yang berakibat pada dasar hak atas sebuah Merek. Permasalahan dalam penelitian ini menyangkut aspek kepastian hukum hak Merek terdaftar, dengan berlakunya Sistem Konstitutif, sehingga berbeda baik dari judul maupun substansinya.

Kelima, penelitian lain yang dilakukan oleh Julius Rizaldi, dalam disertasinya pada program doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran yang berjudul : "Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap

Persaingan Curang Di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek dan TRIPs – WTO”¹⁰⁶ . Dengan mengangkat permasalahan tentang “Permasalahan yang sedang berkembang saat ini bukan pada pemalsuan atau peniruan produk Merek terkenal, namun justru pada trade dress/packaging.” Bahwa persaingan curang yang dilakukan pada kemasan sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang Merek yang Mereknya lebih dulu terdaftar.

Berdasarkan hasil penelitiannya Julius menjelaskan “Perlindungan kemasan produk Merek terkenal di Indonesia belum efektif dalam menyelesaikan sengketa persaingan curang yang terjadi, sebagaimana yang semula diharapkan oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.” Permasalahan persaingan curang belum sepenuhnya terjangkau oleh undang-undang tersebut seperti belum jelasnya konsep persaingan curang yang diatur. Hal ini dikarenakan belum teradopsinya Pasal 10 bis Konvensi Paris dalam Undang-Undang (UU) No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pada perjanjian organisasi perdagangan internasional, *World Trade Organization (WTO)*, Annex IC: *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* atau perjanjian tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (HAKI) terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pengertian Merek, termasuk dimungkinkannya pendaftaran Merek

¹⁰⁶ <http://news.unpad.ac.id/?p=4696> (diakses Tanggal 03-12-2015)

dalam bentuk tiga dimensi. Perjanjian *TRIPs* ini juga mengakui dan memperbolehkan dua metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas Merek, yaitu pemakaian dan pendaftaran. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur tentang Merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan Merek dalam sektor yang relevan dan pengetahuan di negara anggota sebagai hasil promosi. Perjanjian ini juga mengatur bentuk perlindungan bagi pemilik Merek terkenal hingga menjangkau Merek-Merek terkenal yang tidak terdaftar. Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan *WTO* dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek (UUM) terakhir dengan dilakukan penyempurnaan terhadap UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dijelaskan bahwa dalam undang-undang Merek, masalah persaingan curang tidak ada pengaturan secara tegas, penekanannya hanya berkisar pada ada atau tidaknya persamaan pada ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara kedua Merek yang dipersengketakan. Oleh karena itu untuk penyelesaian persengketaan tersebut, penerapan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek memerlukan peraturan hukum berupa undang-undang persaingan curang di bidang HAKI.

Dalam penelitian tersebut difokuskan pada permasalahan tentang "trade dress/packaging." Bahwa persaingan curang yang dilakukan pada *kemasan* sebuah produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang Merek yang Mereknya lebih dulu terdaftar. Adanya beberapa pelanggaran yang

masuk dalam kategori persaingan curang namun belum tercakup di dalam undang-undang Merek seperti *trade dress/packaging*, dalam perkembangannya perlu diatur dalam undang-undang Merek secara jelas.

Permasalahan tentang “*trade dress/packaging* di Indonesia belum diatur dalam undang-undang Merek, namun dalam perkembangannya sudah seharusnya menjadi perhatian untuk dapat diakomodir pengaturannya dalam undang-undang Merek di Indonesia. Hal ini sesuai dengan perkembangan sekarang bahwa saat ini fungsi dari Merek tidak terbatas kata-kata, slogan, dan atau simbol pembeda semata. Praktisi pemasaran mengharapkan perlindungan juga dapat mencakup atau meliputi fitur pembeda lainnya dari produk Mereka, mulai dari warna, bentuk botol, atau kemasan lainnya yang juga berkembang untuk memasukkan desain produk untuk segala sesuatu yang diperdagangkan serta eksterior atau interior suatu bangunan komersial seperti *restaurant*.¹⁰⁷ Sedangkan penelitian dalam disertasi ini adalah menyangkut permasalahan pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, yang berakibat pada dasar hak atas sebuah Merek, sehingga berbeda baik dari judul maupun substansinya.

Dengan demikian beberapa penelitian Disertasi yang telah dilakukan tersebut menyangkut tentang : *pertama* Perbandingan Undang-Undang Merek di Indonesia dengan di Amerika Serikat, *kedua* Konsep Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia, *ketiga* Perjanjian

¹⁰⁷ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op cit* hlm. 234.

Lisensi Merek Terkenal, *keempat* Hubungan Sikap Dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparasi Antara *Theory Of Planned Behavior Dan Theory Of Trying*, dan *kelima* Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang Di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Merek dan *TRIPs – WTO*, berbeda dengan penelitian dalam disertasi ini, baik menyangkut judul maupun substansinya.

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini menyangkut hal dan permasalahan yang berbeda, yaitu dengan judul : Konsep Kepemilikan Hak Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Pendaftaran Sistem “Deklaratif” atau *first to use*) ke Dalam Sistem “Konstitutif” atau *first to file*). Topik ini diambil karena terdapat beberapa hal yang menarik untuk diketahui, seperti dalam pengaturan tentang pendaftaran dengan Sistem Konstitutif “*first to file*” ini tidak secara konsisten, disisi lain masih terdapatnya pengaturan yang mengatur tentang adanya perlindungan Merek yang tidak terdaftar, termasuk dimungkinkannya pengajuan pembatalan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar sekalipun tidak mempunyai reputasi terkenal. Sehingga Sistem Konstitutif yang diterapkan dalam pengaturan pendaftaran Merek itu tidak konsisten, dan kurang bermakna. Hal ini dapat menyebabkan keengganan bagi pemilik Merek untuk tidak mendaftarkan Mereknya, karena toh tidak terdaptarpun ada perlindungannya, setidaknya dapat mengajukan pembatalan.

Padahal sebenarnya pendaftaran Merek tidak semata untuk kepentingan pemilik Merek terdaftar saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat konsumen, dalam memberikan kepastian untuk memilih barang atau jasa yang dibutuhkan. Disamping itu sebagai pertanggungjawaban bagi pemilik barang atau jasa yang diberi Merek dan diedarkan kepada masyarakat.

Dari beberapa penelitian terhadulu tidak ada yang mengambil permasalahan yang berhubungan dengan pendaftaran Merek, termasuk berhubungan dengan perubahan sistem pendaftaran Merek. Dengan demikian beberapa hasil penelitian tersebut berbeda secara signifikan dengan penelitian yang dilakukan untuk disertasi ini, sehingga dijamin keasliannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*),¹⁰⁸ atau disebut juga dengan penelitian doktrinal,¹⁰⁹ yaitu menggunakan atau bersaranakan pada sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun

¹⁰⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 17, lihat juga Johnny Ibrahim mengatakan bahwa, "Metode Penelitian Hukum Normatif" adalah suatu prosedur peneliti ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, cet. pertama, April 2005, hal. 47

¹⁰⁹ Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 11

konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan cara normatif-kualitatif.¹¹⁰ Sedangkan apabila diperlukan juga dapat didukung dengan data empiris, dengan mendasarkan atas suatu sampel yang *a-selective*.¹¹¹ Data penelitian berasal dari naskah jawaban pertanyaan, wawancara, catatan lapangan, foto, vediotape, dokumen-dokumen lainnya.¹¹² Sedangkan penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller, menunjuk pada segi “alamiah”, yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”. Sehingga penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹¹³

Titik berat penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹¹⁴ Data berupa dokumen yang diperoleh dari bahan pustaka, literatur, peraturan per Undang-undangan, keputusan Lembaga Peradilan, dan media cetak maupun elektronik, yang didukung dengan daftar pertanyaan maupun wawancara secara lisan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan cara analisis kualitatif, untuk menguraikan permasalahan yang dikemukakan dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan.

¹¹⁰ *Ibid* hlm. 11

¹¹¹ Vredembregt, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia, 1978) hlm. 34

¹¹² Lexy j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 6

¹¹³ *Ibid*, hlm. 2

¹¹⁴ Bambang Waluyo, *op. cit.* hlm. 13

2. Obyek Penelitian :

Obyek dalam penelitian ini adalah masalah-masalah hukum (*legal issue*), yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu tentang pengkajian hak Merek sehubungan terjadinya pergeseran sistem dalam pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (*first to use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*first to file*).

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum :

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai obyek penelitian. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder¹¹⁵, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dapat berupa Peraturan per Undang-undangan, Kajian/ Resume/ Naskah atau catatan resmi pembahasan Rancangan Peraturan Per Undang-undangan, Putusan Pengadilan, Yurisprudensi, hukum kebiasaan.
- b. Bahan Hukum Skunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, Rancangan Peraturan Per Undang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah para sarjana/ ahli, hasil-hasil penelitian.

¹¹⁵ Suratman, dan Philips Dillah, *op cit.* hlm. 67

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : studi dokumen, interview (wawancara) kepada para nara sumber yang kompeten dan ahli dalam bidangnya. Nara sumber yang mintai keterangan atau pendapat hukum, antara lain :

- a. Pejabat terkait, Direktorat Jenderal HKI, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat atau Daerah (Kantor Wilayah).
- b. Pihak yang mempunyai keahlian dan praktisi di bidang HKI

Semua cara ini dilakukan secara bersamaan atau hanya menggunakan sebagian saja, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.

5. Pengolahan dan Penyajian Data :

Cara pengolahan dan penyajian data penelitian atau bahan hukum disesuaikan dengan karakteristik data atau bahan hukum dan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dapat membahas dan kemudian menyimpulkan permasalahan yang dikemukakan. Bahan hukum digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang diajukan atau dalam memberikan pendapat hukum.

6. Analisis dan Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penelitian normatif dianalisis secara normatif-kualitatif, dengan terlebih dahulu melakukan upaya penetapan kriteria identifikasi, klasifikasi, dan sistematika serta sampai pada upaya

penemuan hukum, apakah berupa interpretasi hukum ataukah konstruksi hukum untuk melahirkan suatu argumentasi hukum.¹¹⁶ Pendekatan analisis kualitatif dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹¹⁷

Sehingga analisis tersebut dapat diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis guna menjawab dan memecahkan permasalahan berhubungan dengan pergeseran sistem pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (*First To Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First To File*), dengan memperhatikan tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Terutama berkaitan dengan dasar pertimbangan filosofis dalam pergeseran sistem tersebut, faktor yang menyebabkan masih terjadinya pendaftaran merek yang sama milik pihak lain bahkan sudah mempunyai reputasi terkenal dan akhirnya terjadi sengketa pembatalan merek belum, dan dimungkinkannya diadakan evaluasi atas ketentuan yang masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek tidak terdaftar dalam Sistem Konstitutif, khususnya diperbolehkannya pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek.

¹¹⁶ Suratman, dan Philips Dillah, *op cit.* hlm.12

¹¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 1996) , hlm. 20-21

BAB II

DASAR TIMBULNYA HAK DAN PENDAFTARAN MEREK

A. Sejarah Hak Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Pengakuan Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang masuk dalam kelompok Hak Kekayaan Intelektual, sebagai konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*intangible*).¹ Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut.²

Ciptaan, Penemuan, dan Merek merupakan milik seseorang karena kemampuan intelektualnya. Pemilikan bukan pada barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual yang berupa ciptaan, penemuan atau tanda. Ciptaan,

¹ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentaris atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri), hlm. 4

² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 60

penemuan atau tanda tersebut mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pihak yang menggunakannya. Karena mempunyai nilai ekonomi maka hasil penuangan dalam bentuk barang disebut harta kekayaan intelektual, bahasa inggrisnya intellectual property. Hak milik intelektual, bahasa inggrisnya intellectual property right, sebagai bagian dari harta kekayaan immaterial (benda tak berwujud). Hak milik intelektual ini dilindungi oleh undang-undang.³ Terhadap benda sama halnya yang merupakan benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga.⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan *intangibile asset* suatu perusahaan,⁵ diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 19 (revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud. Konsep aktiva sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 tahun 2000 dinyatakan bahwa , aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aktiva tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru,

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1994) hlm. 112

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 1974), hlm. 13.

⁵ Bambang Kesowo, dikutip dari Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 60, disebutkan bahwa, bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.

lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan Merek dagang (termasuk Merek produk/*brand names*).⁶

Istilah benda sering diartikan harta kekayaan, dalam praktik bisnis lazim disebut “*property*” atau komoditi”. Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda)⁷. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian benda, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam hukum mengenal benda (*zaaken*) yang menjadi obyek hak milik berupa benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh). Berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedang benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berupa hak atau tagihan tertentu. Konsep benda yang terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud juga dikenal dalam hukum *Anglo Saxon (Common law system)*, seperti di Inggris maupun di Amerika Serikat selain dikenal istilah *movables* dan *immovables property*, juga

⁶ Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012. Hlm. 573-574.

⁷ Rachmadi Usman, op cit, hlm. 50, disebutkan bahwa, pengertian benda(*zaak*), tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*)

dikenal istilah *tangible* dan *intangible property (Intangibles movables)* yang merupakan bagian dari benda bergerak.⁸

Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak kekayaan intelektual terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya.⁹ Konsep hak Merek sebagai suatu *property* (hak milik) mengharuskan adanya perlindungan hukum terkait dengan fungsi hak Merek sebagai suatu harta kekayaan yang berupa hak kebendaan tidak berwujud (*Intangible*).¹⁰ Sebagai sebuah hak milik (*Property*), hak Merek tidak dapat dilepaskan dari suatu *equity* yang mencerminkan nilai ekonomi sebuah Merek, sehingga mendapatkan perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI merupakan pemahaman mengenai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dari

⁸ Rachmadi Usman, *op cit*, hlm. 59

⁹ Sri Mulyani, *op cit*, Hlm. 571-572.

¹⁰ Agung Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, *Jurnal Media Hukum*, Volume 18 No. 2, Desember 2011, hlm.188. Juga baca Rachmadi Usman, *op cit*, hlm. 57 bahwa, dalam arti sempit kebendaan itu hanya barang (kebendaan yang berwujud), sedangkan dalam arti luas, kebendaan itu meliputi atas barang (benda berwujud) dan hak (benda tidak berwujud).

karsanya. Karya-karya tersebut dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dengan demikian dipahami perbedaan *Intellectual Property Right* (IPR) dengan *Real Property*. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide baru tersebut dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.¹¹

Paham mengenai hak milik yang dikenal dalam hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaitu tanah/ alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya, kemudian berkembang pada asumsi non fisik atau tidak berwujud.

¹¹ Sri Mulyani, *op cit*, Hlm. 569

Sebagaimana Indonesia merupakan bekas Jajahan Belanda, beberapa peraturan perundangan mengacu pada peraturan perundangan di Belanda, salah satunya adalah Merek. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang Undang Merek pada Tahun 1885 yang dinamakan *Merkenwet*. Sedangkan Indonesia mengenal hak Merek pada Tahun 1912 pada saat penjajahan Belanda, dengan dikeluarkannya peraturan oleh Pemerintah Belanda yang dinamakan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912).¹² Dengan adanya pengaturan hak Merek tersebut maka secara hukum formal telah diakui bahwa Merek adalah sebagai sebuah hak seperti halnya barang lainnya yang dapat dimiliki dan dengan demikian dilindungi haknya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Merek Belanda (*Merkenwet*) disebutkan bahwa, yang bertugas mengurus Hak Milik Industri di Hindia Belanda (Indonesia) adalah Departemen Kehakiman. Dengan demikian *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912) yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) adalah bagian dari Undang-Undang Merek Belanda (*Merkenwet*).¹³ Reglemen Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) ketika itu menganut Sistem Deklaratif, artinya yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai Merek pertama, bukan

¹² HD. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, (Jakarta : UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003), hlm. 28

¹³ *ibid*

pendaftar pertama. Asas yang ditegakkan ialah *the prior user has a better right*, artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama, dan berlaku untuk semua Merek, tidak terkecuali Merek yang berderajat reputasi tinggi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlindungan antara Merek biasa (*normal mark*), Merek terkenal (*well know mark*) dan Merek termasyur (*famous Mark*).¹⁴

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan Per Undang-undangan peninggalan jaman penjajahan Belanda tetap berlaku termasuk diantaranya menyangkut Hak Milik Perindustrian. Kemudian pada Tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London atau London ack 1934. Dengan masuk sebagai anggota Paris, maka Indonesia menerima dan mengakui berbagai ketentuan, khususnya menyangkut hak perlindungan Merek asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan yang sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).

Dalam perkembangannya pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang

¹⁴ *ibid*, hlm. 29

Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Kalau diperhatikan materi UU Merek 1961 ini lebih dimaksudkan untuk mengutamakan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang tiruan/ bajakan, sehingga tidak mengutamakan perlindungan pemilik Merek. Dalam konsiderannya dinyatakan bahwa sebagai pengganti dan pembaruan hukum Merek yang lama, yang sebelumnya diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*, namun diperhatikan isinya tidak terdapat perubahan yang berarti, bahkan boleh dikatakan merupakan duplikat dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Reglemen hak Milik Perindustrian tahun 1912, dengan sistem yang dianut yaitu Sistem Deklaratif yang masih terdapat kekurangan.

Oleh karena Indonesia belum menciptakan undang-undang Merek yang baru, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri kehakiman dan Keputusan Presiden, untuk mengatasi permasalahan Merek. Pertama Instruksi Menteri Kehakiman RI nomor 1/19 Tanggal 20 Mei 1978 tentang Merek Kombinasi. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tanggal 10 Mei 1979 tentang ratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Stockholm Revision 1967*). Dengan ratifikasi ini mengandung beban bagi Indonesia karena harus segera menyesuaikan diri terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut. Seperti misalnya Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Paris, sesuai ketentuan pasal 6 bis Konvensi harus melindungi Merek-Merek terkenal. Kemudian pada

tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan mulai berlaku pada Tanggal 1 April 1993 yang memberlakukan Sistem Konstitutif artinya timbulnya hak Merek berdasarkan pendaftaran. Kemudian pemerintah melakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan akhirnya diganti dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku hingga sekarang.

Sebagaimana Merek merupakan salah satu jenis yang masuk dalam kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang semula digunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) sebagai terjemahan dari istilah *Intellectual property right (IPR)*.¹⁵ Namun dalam perkembangannya istilah tersebut telah diganti menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI”. Perubahan istilah tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000, yang merubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal

¹⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm. 1

Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) dan akhirnya berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam perkembangan selanjutnya, HKI telah diubah lagi menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015.

Alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Istilan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan yang lebih tepat dari *Intellectual property right* (IPR) karena “kepemilikan” menunjukkan pengertian yang lebih tepat digunakan dari pada menggunakan istilah “kekayaan”. Hal sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah “milik” atas benda yang dimiliki seseorang. Pengertian lain Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari *Intellectuelle Eigendom* (dalam bahasa Belanda) atau *Intellectual*

property right (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas hasil buah pikirannya.¹⁶

B. Pengertian Merek

Merek pada dasarnya adalah suatu tanda yang berfungsi sebagai daya pembeda, yang membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Agar suatu tanda tersebut dapat dipakai sebagai Merek, maka harus memiliki fungsi daya pembeda.¹⁷ Hal ini berhubungan dengan perolehan hak Merek tersebut karena berdasarkan pemberian oleh negara berdasarkan pendaftaran, dengan pendaftaran Merek maka kepada pendaftar diberikan hak eksklusif oleh negara atas penggunaan sebuah tanda yang mempunyai daya pembeda. Sedang yang obyek atas Merek adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, baik tanda berupa tulisan atau gambar atau kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang/produk yang satu dengan barang/produk yang lain tetapi sejenis.¹⁸

¹⁶ *Ibid* hlm. 2

¹⁷ Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta, 2002, Novirindo Pustaka Mandiri) hlm. 27, baca juga Molengraaf, bahwa Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain, yang dikutip dari Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No. 3, Desember 2011, hlm. 175

¹⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 111.

Pengertian Merek beberapa negara pada dasarnya banyak mengandung persamaan, hal ini karena dipengaruhi oleh adanya ketentuan Paris Convention.¹⁹ Dalam Kamus bahasa Indonesia, definisi Merek adalah tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.²⁰ Sedangkan pengertian secara yuridis, menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods (TRIPs)* dalam kerangka *WTO*, sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tidak memberikan batasan pengertian tentang Merek, tetapi undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang hak Merek, yaitu hak khusus untuk memakai suatu Merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT.Alumni, 2003), hal.320

²⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 166.

Indonesia.²¹ Hak khusus untuk memakai Merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi Merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir Merek itu. Dari pengertian tersebut lebih menjelaskan kepada pemberi hak untuk menggunakan Merek yang digunakan untuk membedakan barang yang satu maupun barang yang lain, baik barang yang diproduksi maupun barang yang diperdagangkan.

Pengertian tersebut sesuai dengan materi atau obyek pengaturan dalam undang-undang tersebut, hanya mengatur satu Merek saja yaitu Merek barang yang diperdagangkan atau Merek dagang saja, sekalipun dalam judul undang-undang memberi kesan ada dua Merek yaitu Merek perusahaan dan Merek perniagaan, tapi sebenarnya di dalamnya hanya mengatur satu Merek, yaitu Merek dagang.

Berdasarkan penggunaannya Merek ada dua macam yaitu Merek perusahaan atau Merek pabrik (*fabriksmerk, factory mark*), adalah Merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*), adalah Merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan atau memperdagangkan barang itu.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,

²¹ Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

²² H.M.N Purwosutjipto, S.H, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, pengertian Dasar Hukum Dagang* (Jakarta : Djambatan 1987) hlm. 88.

huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dalam pengertian Merek yang diberikan oleh Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pada dasarnya sama, dengan menonjolkan pada wujud atau bentuk Merek dan fungsi dari Merek tersebut yaitu harus mempunyai fungsi daya pembeda.

Kalau dilihat dari judul kedua undang-undang tersebut hanya menyebutkan Merek saja, yang memberi makna bahwa pengguna Merek itu hanya satu saja, tidak dibedakan antara Merek yang digunakan oleh pihak yang memproduksi maupun Merek yang digunakan oleh pihak yang memperdagangkan. Namun sekalipun judul dari kedua undang-undang tersebut hanya menyebut Merek saja, tetapi dalam materinya sebenarnya mengatur dua Merek, yaitu Merek barang dan Merek jasa, bahkan juga mengatur tentang Merek kolektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dijelaskan bahwa 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. 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.

Perjanjian TRIPs Pasal 15 ayat (1) menyebutkan definisi tentang Merek, sebagai berikut :

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

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk Merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan

kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai Merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu Merek.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan.

Dari pengertian-pengertian tentang Merek dapat disimpulkan bahwa fungsi Merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain.²⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi Merek sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang

²³ Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, *op cit* hlm. 224

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT.Alumni 2003) hlm.322

atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2. Sebagai sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik Merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/Negara asalnya.²⁵

Di dalam Undang-Undang di Amerika dijelaskan mengenai Merek, bahwa :

*The Lanham Act, which governs nationally registered marks, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in commerce to identify and distinguish goods from those manufactured by others.*²⁶

Beberapa pengertian lain yang menjelaskan bahwa Merek adalah sebuah tanda (jawa: *ciri* atau *tenger*) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang

²⁵ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, (Jakarta : Ditjen HKI Depkeh & HAM, 2000), hlm. 42

²⁶ Akila Sankar McConnell, "Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic Restrictions on Bog- Box Retailers", *Duke Law Journal* Vol. 53:1537 (2004), hlm. 1545.

dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperbandingkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²⁷

Molengraaf menjelaskan, Merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.²⁸ Merek semula hanya diakui untuk barang, sedangkan pengakuan Merek Jasa barulah diakui dalam Konvensi Paris pada perubahan di Lisbon Tahun 1958.²⁹

Essel R. Dillavou (Sarjana Amerika Serikat), mengatakan bahwa tidak ada definisi lengkap yang dapat diberikan untuk suatu Merek dagang.³⁰ Secara umum Merek dagang adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya. Disain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.³¹ Sesuai fungsi Merek sebagai penanda untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain, maka sebuah tanda itu harus dalam bentuk sedemikian

²⁷ Saidin, H.O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 343 - 344

²⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, *op cit* hlm.222

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Paul Goldstein, "*et. al*". *Selected Statutes and International Agreements On Unfair Competition, Trademark, Copyright and patent*, (New York : Foundation Press, 2000), hlm. 5.

³¹ Sadikin, O.K.H., *Op cit* hlm. 344., juga baca Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980) hal. 84

rupa sehingga dapat menjadi tanda yang membedakan barang yang satu dengan barang yang lain.

Philip S. James MA (Sarjana Inggris), menyatakan bahwa: *A trade mark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to identify that a certain type of good are his trade need not the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade.*³²

Maksudnya, Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak memberikan penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu Merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada ditangannya dalam lalulintas perdagangan.

C. Merek Sebagai Obyek Hak Milik

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif³³ yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau

³² *Ibid* hlm. 345, juga dari Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta :Akademika Pressindo, 1990), hal. 44.

³³ Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek Terkenal, *Mimbar Hukum*, Volume 22, nomor 2, Juni 2010, hlm. 252, dikutip dari Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, 2004, *Intellectual Property In Principle*, Law Book Co., Sydney, hlm. 363., bahwa sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli, yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa ijin pemiliknya.

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian hak eksklusif (khusus) oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui permohonan yaitu pendaftaran sesuai mekanisme atau prosedur yang ditentukan, sehingga jika seseorang ingin memperoleh hak Merek, sifat dari pendaftaran tersebut menjadi wajib (*compulsory*). Dengan kata lain agar seseorang dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan hukum dari negara terhadap Mereknya, maka harus mendaftarkan kepada negara. Sistem demikian yang dikenal dengan Sistem Konstitutif atau *first to file*.

Sebagai konsekuensi terhadap hak Merek tersebut, maka tidak setiap orang dapat menggunakan Merek tersebut semauanya, tetapi apabila ada orang lain yang ingin menggunakan Mereknya harus memperoleh ijin yang berhak, demikian pula bagi yang berhak atas Merek tersebut dapat melarang orang lain untuk menggunakannya. Dengan hak tersebut maka pemilik Merek dapat menggunakan sendiri maupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan perjanjian pemberian ijin atau lisensi.³⁴ Sedangkan jika sebuah Merek tidak didaftarkan oleh pemiliknya, maka tidak akan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensinya

³⁴ Baca juga Agus Mardianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU no. 15 Tahun 2001, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 no. 3 (September 2011), hlm 446, bahwa selain dapat menggunakan sendiri Mereknya atau mengalihkan Mereknya, pemilik Merek terdaftar dapat memberi ijin pada pihak lain untuk menggunakan hak Mereknya. Pemberian ijin inilah yang disebut lisensi. Bentuk lisensi adalah perjanjian antara pemilik Merek (pemberi lisensi) dengan pihak yang akan menggunakan hak (penerima lisensi). Jadi Lisensi Merek bukan peralihan hak Merek, tapi hanya pemberian ijin untuk memanfaatkan secara ekonomis hak atas Merek.

orang lain dapat menggunakan semaunya tanpa harus ijin dari pemiliknya dan pemilik tidak dapat melarang orang lain yang menggunakan Merek tersebut .

Hak Merek merupakan bagian dari hak milik (*property*). Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*), maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.³⁵

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Hak itu bersifat pribadi, sehingga timbul gagasan untuk melindunginya.³⁶ Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.³⁷ Menurut John Locke, yang mengajarkan teori tentang kepemilikan (*property*), hak Merek berkaitan dengan

³⁵ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung : CV Mandar Maju 2011), hlm. 49.

³⁶ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta : Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 22.

³⁷ Maria Oktoviani Jayapurwanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Aada di Indonesia, Lex Privatum, Vol.I No.3, Juli2013*, hlm.138. (138-143)

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*),³⁸ dengan pernyataannya yang dikenal : *Life, Liberty and Property*.³⁹ John Locke membuat pernyataan bahwa semula dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang tertentu untuk memerintah orang lain. Hal ini merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain. Kewajiban mana dibebankan oleh Tuhan dan hal itu dapat dilihat dari berbagai alasan. Namun kemudian status naturalis tidak dapat terus dipertahankan, karena negara tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahan yang mengikat dari hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan antar individu. Untuk itu rakyat membentuk status *civiles (state of civilized)* karena kewenangannya akan menyediakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam status naturalis. Hak Milik Intelektual (HKI) digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud.⁴⁰

Konsep “*Right, Ethic and state*” yang dikembangkan oleh Friderich Hegel pada intinya menyatakan bahwa sebagai eksistensi kepribadian (*The Eksistence of Personality*), kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana dimana seseorang dapat secara obyektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Hegel mempertahankan konsepsinya tentang kekayaan (*property*)

³⁸ Hendra Tanu Atmadja, *ibid*.

³⁹ Dikutib dari Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta : PT Kanisius 2013), hlm. 108.

⁴⁰ Suyud Margono, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah Pendaftaran dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declarative Principle on Copyright Registration : Contradiction between the Creation an First Publication Principle), *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2012), hlm. 248

dengan membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan (*property institution*) secara inheren pada level hak abstrak (*abstract right*) dari evolusi optimum dalam etika kehidupan (*ethical life*). Kepribadian (*personality*) sebagai kekuatan yang memberikan kemampuan secara eksternal untuk eksis sebagai suatu ide. Untuk itu, menurut Hegel sesuatu kekayaan (*property*) pada suatu tahap tertentu harus menjadi suatu hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang bersifat universal. Hal inilah yang menjadi dasar pemberian HKI. Hak kebendaan tersebut bersifat khusus (*exclusive*) yang bersifat tunggal (*single right*), monopoli (*monopoly right*) dan paling unggul (*superior right*). Ketiga sifat tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi bahwa siapa yang memiliki HKI, ia dapat berbuat bebas untuk menggunakan haknya dan melarang orang lain tanpa ijinnya untuk menggunakan hak tersebut.

Baik konsepsi John Locke maupun Hegel berawal dari teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, secara alami manusia adalah agen moral.⁴¹ Hak alamiah (*natural right*) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud. Keduanya tidak langsung memberikan konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), artinya konsep umum dan pembenaran kekayaan telah didominasi dari kekayaan yang berwujud (*physical property*). John Locke menganggap bahwa barang-barang disediakan, namun tidak dapat dinikmati dalam status naturalis,

⁴¹ Dikutib dari Candra Irawan, *op cit*, hlm. 49.

sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah (*natural good*) menjadi barang pribadi (*private goods*) dengan melaksanakan upayanya terhadap barang-barang tersebut. Nilai tambah atas upaya pada barang-barang tersebut membuat barang-barang tersebut mampu dinikmati. Upaya yang telah dikorbankan seseorang inilah yang harus dihargai. Penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk hak, yang bisa berupa Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*), dimana salah satu diantaranya berupa Hak Merek (*Trademark Rights*).

Seperti juga apa yang dikatakan oleh William Van Caenegem, “*at the most basic level, intellectual property rights are said to provide an incentive for the production of intellectual goods that are of cultural or practical value to society*”. *Incentive* dalam konteks ini tidak lain merupakan suatu penghargaan, bahwa kepada seseorang yang telah bersusah payah menghasilkan suatu karya intelektual harus diberikan penghargaan yang sepadan dalam bentuk hak yang sifatnya monopoli dan ekonomis. Kebijakan pemberian hak yang bersifat monopoli itu berlaku secara universal dan aktual, sebagaimana dikatakan oleh William Van Caenegem, “*policy issues in intellectual property law are often addressed in terms of monopoly*”. Penghargaan dalam bentuk insentif tersebut merupakan *reward* yang diberikan oleh negara kepada orang yang telah bersusah payah berfikir menciptakan ide sebagai suatu gagasan karya intelektual yang bersifat khas dan pribadi, dengan memiliki ciri dan kepribadian tertentu. Karya

intelektual yang berupa Merek tersebut patut diberi penghargaan dalam bentuk perlindungan hukum, manakala telah didaftarkan kepada negara.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh John Locke yang menekankan pada upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi (*incentive*). Hal senada juga dikatakan oleh Mark J Davison :

“Hence, it is argued that there is no incentive to write a novel, produce an artistic work or make a film if it can be copied by anyone who choose to do so. Similarly, even if the work may be created even without the incentive of intellectual property rights, there is a little incentive for a creator to undertake the further and possibly even more difficult task of disseminating the subject matter to the public at large.

Perlindungan terhadap hak milik properti merupakan keniscayaan dalam kaitan dengan ekseistensi negara. Dalam prespektif teoritis tertentu perlindungan terhadap hak milik merupakan justifikasi eksistensi negara.⁴² Argumen tentang kausalitas fungsional antara negara dengan perlindungan terhadap properti cukup valid meskipun argumen ini bukan kausa prima dari eksistensi negara. Rasionalisasinya bahwa dengan adanya hak milik, timbul kecenderungan diantara sesama manusia untuk bersaing dan berselisih satu sama lain, bahkan dengan konsekuensi saling melanggar hak milik masing-masing. Oleh karena itu manusia memerlukan kekuasaan konkrit yang mampu menjamin keamanan hak milik properti masing-masing orang dan hal ini hanya dapat ditemukan dalam

⁴² Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 241, bahwa Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks State Law.

diri negara yang dengan kekuasaannya mampu menjamin ketertiban dalam masyarakat melalui hukum positifnya.⁴³

Perlindungan terhadap properti oleh hukum secara filosofis didasari gagasan bahwa orang tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya (*you should not take the property of another without permission*).⁴⁴ Asas/kaidah tersebut mengandung kebenaran fundamental karena mungkin diinterpretasikan secara *a contrario*, hasil interpretasi tersebut akan dapat diterima setiap orang tanpa menimbulkan kontroversi. Hakekat dari konsep properti itu sendiri karena sangat berkaitan dengan persoalan moral yaitu keadilan (*justice*). Keadilan merupakan asas paling fundamental dalam penataan suatu masyarakat karena keadilan merupakan *spirit* dari hukum. Di dalam keadilan tersebut, dapat dideduksikan kaidah dalam rangka penataan kehidupan manusia bahwa seseorang tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, termasuk atas propertinya. Seperti tujuan dari konsep keadilan yang dirumuskan oleh Cicero, yaitu “Menjaga agar seseorang tidak merugikan yang lain, kecuali jika orang lain itu telah melakukan kesalahan.”⁴⁵ Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai

⁴³ A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : 1997 Lmn 95. , dikutip dari Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung, PT Alumni 2011) hlm. 115.

⁴⁴ Glen R. Butterson, Norms and Property in The Middle Kingdom, *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 15 No. 2, (1997), hlm. 288

⁴⁵ A. Sonny Keraf, *op cit.* hlm 17.

dengan kriteria rasional yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti tidak boleh ada yang dirugikan hak dan kepentingannya.⁴⁶

Berdasarkan pandangan tersebut, maka hak orang tidak boleh dilanggar atau dirugikan kepentingannya termasuk atas hak miliknya atau propertinya, karena hal itu merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Keraf menyimpulkan hakekat konsep perlindungan terhadap properti dan keadilan dalam pandangan Cicero adalah bahwa keadilan merupakan kaidah yang mengatur agar manusia tidak saling merugikan dan agar manusia menggunakan propertinya secara tepat karena tujuan dari keadilan adalah untuk menjaga ikatan persaudaraan universal di antara umat manusia.⁴⁷

Hak milik dalam pengertian menurut hukum Barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang dianut yaitu individualisme, dimana kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tadi tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya adanya ketentuan demikian, maka pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang, meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umum.⁴⁸ Dalam Kitab Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Pasal 570, bahwa Hak milik atau hak eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

⁴⁶ Liliانا Tedjosaputro, Moralitas, Bisnis dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm 154.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, (Bandung : Alumni, 1992) Hlm. 43

sepenuhnya. Perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.⁴⁹

Ketentuan tersebut timbul di zaman ketika masyarakat masih sangat bersifat perseorangan (*extreme individualism*), namun dalam perkembangannya timbul untuk mengurangi isi dan makna dari eigendom tersebut. Karena keadaan masyarakat sudah berubah dan perasaan sosial sudah meresap, maka dipandang sudah selayaknya, bahwa eigendom itu kini harus dibatasi untuk kepentingan umum dan jangan sampai umum mendapat kerugian.⁵⁰ Guna membatasi penonjolan kepentingan perorangan maka hukum pun memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.⁵¹ Seperti dikatakan juga bahwa, dulu hak eigendom ini merupakan hak mutlak sekali (*droit inviolable et sacre*), tapi dengan berkembangnya zaman maka kemutlakan dari hak eigendom ini semakin lama semakin pudar. Banyak terjadi pembatasan-pembatasan atau penggerogotan terhadap hak eigendom ini yang biasa disebut dengan *uithollings proses*.⁵² Kebebasan individu dikurangi, dimasukkan unsur kebersamaan ke dalam hak

⁴⁹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op cit*, hlm.20.

⁵⁰ *Ibid* hlm. 27

⁵¹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op cit*, hlm 20, juga dikatakan bahwa jaminan terpeliharanya kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang mencoba menyeimbangkan di antara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum.

⁵² <http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/18/hukum-perdata-hak-eigendomhak-milik/> (diakses Tanggal 05-07-2013)

individu yang semula pribadi semata-mata. Dalam melaksanakan haknya, wajib diperhatikan juga kepentingan bersama.⁵³

Konsep *property (property)* yang digunakan adalah sinonim dengan konsep benda/ kebendaan dalam buku II KUH Perdata. Dalam Pasal 499 KUH Perdata definisi tentang kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak wujud atau tidak berwujud, benda tetap atau benda bergerak. Perlindungan tertinggi yang dikuasai oleh hak milik. Pengertian dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut yaitu konsep *property* atau benda/kebendaan meliputi baik barang maupun hak. Istilah barang secara yuridis orientasinya ialah untuk menunjuk benda berwujud. Sementara segenap hak orientasinya ialah untuk menunjuk segenap benda tak berwujud.⁵⁴ Dengan demikian pengertian konsep *property/benda/kebendaan* adalah sangat luas karena mencakup segenap benda berwujud atau tidak berwujud, benda tetap atau bergerak. Perlindungan tertinggi yang diberikan oleh hukum dalam hubungan antara benda obyek hukum, dengan subyek hukum ialah melalui konsep hukum yang disebut hak milik. Suatu *property* atau benda yang dalam hubungan dengan subyek hukum tertentu diikat dengan hak milik akan memperoleh perlindungan hukum seperti terdapat dalam pasal 570 KUH Perdata, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas

⁵³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 61.

⁵⁴ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung, P.T Alumni 2011) hlm.103,104.

terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.⁵⁵

Merek adalah properti dan hukum berfungsi untuk melindungi properti.⁵⁶ Hukum harus melindungi Merek karena Merek pada hakekadnya merupakan suatu jenis properti. Justifikasi Merek sebagai suatu properti lazimnya dapat dilakukan dengan mengacu pada sistematika atau klasifikasi yang dikenal dalam rezim *intellectual property rights* atau HKI. Dalam kerangka hukum HKI terdapat dua kategori utama hak yang dilindungi. Kategori pertama ialah hak cipta dan hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*) beserta program komputer dan database. Kategori kedua ialah hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi hak atas paten, Merek, indikasi geografis, varietas tanaman, desain industri, desain tata laksana/ letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Negara memberikan hak eksklusif kepada individu pelaku HKI (dengan

⁵⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta : OPT Pradnya Paramita 57), hlm.166. Baca juga Boedi Harsono, *op cit*, hlm 61, bahwa hak eigendom adalah hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan sesuatu benda, dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain, semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang beralaku.

⁵⁶ Titon Slamet Kurnia, *op cit*. hlm. 104

sebutan inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya), dengan tujuan utama untuk memberikan penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya, dan agar orang lain ikut termotivasi untuk mengembangkan karya tersebut lebih lanjut.⁵⁷ Pengertian *industrial property rights* sebagai bagian dari HKI ialah hasil penemuan atau ciptaan yang dipergunakan di bidang-bidang industri.

Hakekat dari Merek adalah suatu tanda yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang/jasa dan yang mampu membedakan antara barang/jasa yang satu dengan barang/jasa yang lain. Meskipun proses/kegiatan intelektual untuk menghasilkan sebuah tanda sebagai Merek dengan daya fungsi sebagai pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan invensi untuk memperoleh paten, sehingga ada yang berpendapat bahwa Merek tidak murni sebagai kreasi intelektual, tetapi tetap saja untuk menghasilkan sebuah Merek dibutuhkan suatu proses/kegiatan intelektual, sehingga tidak keliru jika Merek juga merupakan perwujudan dari proses/kegiatan intelektual yang dapat dilakukan oleh manusia.⁵⁸ Oleh karena Merek merupakan hasil dari proses/kegiatan intelektual manusia, yang kemudian digunakan sebagai suatu tanda yang memiliki daya pembeda guna membedakan barang/jasa dengan barang/jasa lain, dalam kegiatan perdagangan barang/jasa, maka tepat apabila hak Merek juga dimasukkan ke

⁵⁷ Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan dan Penegakan hukum Hak Cipta" di Indonesia,, *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, hlm. 197. Halaman 159-292

⁵⁸ *Ibid* hlm 107

dalam kelompok HKI yang memperoleh perlindungan hukum⁵⁹ seperti hak-hak lainnya.

Prinsip hak milik demikian juga dikenal dalam Hukum Adat yang menjadi sumber pembentukan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana disebut dalam pasal 6, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seperti dinyatakan pula bahwa, hak milik atas harta benda tidak hanya memuat hak, tetapi juga memuat kewajiban memakainya sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan masyarakat.⁶⁰

Di dalam hukum adat Hak milik dipandang sebagai hak benda tanah, hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu se olah-olah sebagai eigenaar, dengan memperhatikan peraturan-peraturan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan Pemerintah. *Prof. C Van Vollenhoven* menerangkan dengan tegas, bahwa hak milik itu adalah suatu hak *eigendom Timur (Oosters eigendomsrecht)*, yang walaupun tidak berdasar B.W, mengandung banyak inti (*essentialia*) yang sama dengan hak *eigendom* menurut

⁵⁹ Sujatmiko *op.cit*, hlm. 252, Konsep bahwa hak Merek yang bersifat khusus perlu dilindungi sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokoesoemo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Mengingat hak Merek bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jika orang lain yang beretikat tidak baik melaksanakan hak itu tanpa seijin pemegang hak Merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak orang lain yang bersifat khusus tadi. Dalam hal inilah terletak urgensi perlindungan hukum atas hak Merek.

⁶⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Pratnya Paramita, 1985), hlm. 62

hukumnya Perdata Barat B.W. Orang yang mempunyai hak milik dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, asal saja tidak melampaui batas-batas yang diadakan oleh Pemerintah⁶¹

Dalam hukum tanah Pasal 20 UUPA dinyatakan, bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang “terkuat dan terpenuh”. Dijelaskan dalam penjelasan, bahwa maksud pernyataan itu adalah untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah hak miliklah yang “ter” (dalam arti “paling”) kuat dan “ter”-penuh. Yaitu mengenai tidak adanya batas waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat pembangunan sesuatu.⁶²

Hak milik terhadap Harta menurut kacamata Islam merujuk kepada nas-nas al-Qur’an yang menggariskan dasar-dasar pokok tentang harta Ia itu pencipta dan pemilik hakiki seluruh harta di alam semesta ini dalam apa jua bentuk dan jenisnya serta segala isi kandungannya. Hal ini sesuai Firman Allah S.W.T : yang maksudnya: Yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu.” (Al-Qur’an, al-An’am(6):102). Juga Firman Allah S.A.W yang maksudnya : “Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya.”²⁴ (Al-Qur’an, al-Ma’idah (5):17). Juga Firman Allah yang maksudnya : “Dialah jua

⁶¹ Eddy Ruchiyat, *op cit*, hlm. 36-37

⁶² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta :Djambatan, 2007) hlm. 287.

yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi.” (Al-Qur’an, al-Taha (20):6).⁶³

Dengan demikian manusia sebagai makhluk yang juga diciptakan Allah, diberikan untuk menggunakan dan memanfaatkan segala yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah S.W.T dan disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari’ah. Penguasaan ke atas harta adalah lebih kepada tanggungjawab dan bukannya hak milik mutlak iaitu tanggungjawab mengurus dan memanfaatkan untuk diri sendiri, masyarakat dan agama seperti yang telah diamanahkan demi untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T sesuai dengan Firman Allah S.W.T. yang maksudnya : “Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya.” (Al-Qur’an, al-Munafiqun (63):10).⁶⁴

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memandang tidak adanya kepemilikan yang absolut bagi manusia. Walau demikian individu-individu manusia tetap diberikan hak untuk memiliki kekayaan dengan dibatasi

⁶³ Yazid Ahmad & Hj. Iknor Azli Ibrahim, Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan, dalam *Jurnal Pengajian Umum* Bil. 7, (2006), hlm. 126-127

⁶⁴ *ibid*, hlm. 129

prinsip-prinsip.⁶⁵ Bahwa adanya beberapa ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu :

1. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
5. Memiliki harta benda yang sah
6. Penggunaan harta benda tidak dengan boros dan serakah
7. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.

Merek sebagai salah satu hak yang masuk dalam kelompok Hak Milik Intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan),⁶⁶ maka pemilik hak pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Pasal 570, bahwa Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak

⁶⁵ Wedi Pratanto, Kepemilikan Umum Dan Negara Di Indonesia, dalam *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah At-Tahdzib Sekolah Tinggi Agama Islam AT-TAHDZIB* Volume 1, Nomer 1, September-Februari 2011-2012 ISSN-2089-7723-DI

⁶⁶ Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993) hlm. 18

menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik, mempunyai unsur :⁶⁷

- a. Kemampuan untuk menikmati atas benda, atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut ;
- b. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain, atau memusnahkannya.

Hak kepemilikan hasil intelektual sangat abstrak (tidak berwujud) dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat (berwujud), tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak.⁶⁸ Selanjutnya terdapat analogi, yakni bahwa setelah benda tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa benda berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya, dan produksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang

⁶⁷ *Ibid* hlm. 25

⁶⁸ *Ibid* hlm. 17

membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum benda.⁶⁹ Hak Merek mengandung hak ekonomi, yaitu berupa keuntungan sejumlah uang yang dapat diperoleh karena penggunaan hak tersebut, baik digunakan sendiri maupun memberikan ijin untuk menggunakannya kepada pihak lain atau lisensi.

Hak Milik Intelektual sebagai suatu hak mempunyai sifat-sifat, yaitu :

1. Mempunyai jangka waktu terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya, maka hak tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang, misalnya hak Merek.
2. Bersifat eksklusif, dan mutlak⁷⁰, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pihak mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik hak mempunyai hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat atau pun menggunakannya.⁷¹

HKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang,

⁶⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Noordhoff Koft, 1957) hlm. 173

⁷⁰ H.F.A.Vollmar, *loc.cit.* bahwa Hak dapat dibedakan atas, Hak Mutlak dan Hak Nisbi, Hak Kekayaan Industri adalah Hak Mutlak yang bersifat kebendaan.

⁷¹ Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *op cit*, hlm. 18-19

seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁷²

Konsep HKI sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diberikan suatu hak dalam hukum di Amerika bahwa, sejak berdirinya Amerika Serikat konsep harta kekayaan (*property*) telah berubah secara drastis. Salah satu yang berubah adalah adanya hal-hal baru yang diperlakukan seperti harta kekayaan dari usaha, dari asuransi (*insurance*) dan pendapatan dari program sosial. Sebuah perubahan yang jarang dibahas namun secara historis telah diakui sebagai harta adalah kekayaan intelektual.⁷³ Seiring perhatian teralihkan secara terus menerus dari kekayaan berujud ke kekayaan yang tidak berujud, ilmu hukum mengenai kekayaan intelektual juga akan berkembang.

Definisi kekayaan intelektual yang universal mungkin dimulai dari mengidentifikasinya sebagai kekayaan non-fisik yang berakar dari, dianggap sebagai, dan yang nilainya berasal dari beberapa ide. Selanjutnya, harus ada beberapa tambahan elemen mengenai kebaruan (*novelty*). Obyek atau masalah (*res*) kekayaan intelektual tentunya dapat begitu baru sampai tidak dikenali oleh orang lain. Tetapi kebaruan tidaklah harus absolut, yang penting adalah waktu dimana ide tersebut di-properti-kan secara umum tidak diketahui.⁷⁴

⁷² Prasetyo Hadi Purwandoko, *op cit* hlm. 8

⁷³ Justin Hugges, The Philosophy Of Intellectual Property, dalam *Georgetown Law Journal* (Desember, 1988), hlm. 295

⁷⁴ *Ibid*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut, maka sebuah tanda dapat didaftar sebagai Merek harus mempunyai fungsi sebagai pembeda.⁷⁵ Hak atas Merek, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Mereknya tersebut, atau memberi ijin kepada seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.⁷⁶ Pemilik Merek dapat satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hak khusus memakai Merek ini berlaku seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu Merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁷⁷

Berdasarkan pasal 76 UU Merek Tahun 2001 terdapat adanya hak bagi pemilik Merek untuk mengajukan gugatan terhadap siapa saja yang menggunakan Merek tersebut tanpa hak. Ada hal yang patut dicatat dalam ketentuan tersebut, bahwa jika Merek adalah dinyatakan sebagai hak kebendaan, maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

⁷⁵ Lihat Pasal 1 butir angka 1 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110)

⁷⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 110)

⁷⁷ *Ibid* hlm 128

Pertanda bahwa pada hak Merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh Undang-undang kepada pemegang hak, dan tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.⁷⁸ Berdasarkan Perlindungan hukum secara Internasional pasca perjanjian TRIPs, pada dasarnya bahwa hak kekayaan industri sebanding dengan hak kepemilikan. Hak milik adalah hak eksklusif yang menghalangi pihak ketiga dari menggunakan obyek hak tanpa izin. Seperti disebutkan, bahwa :

*Value of trademarks in attracting customers requires that firms manage and protect them comparably to other assets. The industrial property system offers a legal means for such protection Industrial property rights are comparable to ownership rights. Ownership rights are exclusive rights that preclude third parties from using an object without permission.*⁷⁹

Sebagaimana hak atas harta benda lainnya, maka hak atas Merek itu juga dapat beralih, sebagaimana diatur dalam UU Merek. Kekayaan intelektual berhubungan dengan perlindungan atas gagasan-gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan dialihkan kepada orang lain sebagaimana halnya jenis-jenis kekayaan lainnya termasuk dijual dan dilisensikan.⁸⁰ Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

⁷⁸ Renuy N.S Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang hak Eksklusif atas Merek : dalam *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 2011), hlm. 95

⁷⁹ Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection Of Trademarks After The TRIPs Agreement, *Duke Journal Of Comparative & International Law*, Vol 9:189 (1998), hlm. 190

⁸⁰ Suyud Margono, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah Pendaftaran dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declarative Principle on Copyright

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Permohonan pengalihan hak atas Merek disertai dengan dokumen yang mendukungnya.⁸¹ Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat, diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.⁸² Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa. Pendaftaran

Registration : Contradiction between the Creation an First Publication Principle), *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, (Agustus 2012), hlm. 245.

⁸¹ Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm.64

⁸² *Ibid*, hlm. 65.

pada setiap pengalihan hak Merek berikut persyaratannya tersebut, sebagai konsekuensi berlakunya Sistem Konstitutif dalam UU Merek.

Di dalam Undang-Undang Merek dikenal Merek dagang dan Merek jasa, disamping juga dikenal Merek kolektif sekalipun yang terakhir ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Merek kolektif, karena Merek kolektif itu sebenarnya juga dapat terdiri Merek dagang dan Merek jasa. Hanya saja Merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.⁸³

Pengertian Merek dagang dan Merek jasa dimaksud, adalah sebagai berikut. 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. Sedang 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.

⁸³ Saidin, OK.H., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995) hlm. 346

D. Pendaftaran Merek

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah diatur tentang Merek, dengan menganut Sistem Konstitutif (*First to File*), bahwa hak Merek ditentukan berdasarkan pendaftaran, sehingga bagi pemilik Merek yang akan memperoleh perlindungan Merek ada kewajiban untuk mendaftarkan Mereknya.

Pendaftaran Merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang bahwa Merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas Merek terdaftar, pendaftaran Merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai Merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.⁸⁴

Dengan demikian pendaftaran Merek mempunyai fungsi :

1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;⁸⁵

⁸⁴ Bambang Kesowo. 1988. "*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*". Makalah . Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan – Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR)

⁸⁵ Baca-Renuy N.S Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang hak Eksklusif atas Merek, dalam *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 2011) hlm. 92, disebutkan, fungsi pendaftaran Merek dalam Sistem Konstitutif, bahwa akan menimbulkan hak apabila didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran merupakan keharusan.

2. Sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;⁸⁶
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.⁸⁷

Sebagaimana telah ditentukan dalam sistem hak Merek berdasarkan Sistem Konstitutif, dalam uu Merek ditunjukkan antara lain dalam Pasal 3 bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Makna hak eksklusif dapat diartikan memberikan hak kepada pemilik hak itu untuk menggunakan sendiri Mereknya, atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut tanpa ijin pemiliknya.

Namun tidak semua permohonan Merek dapat diterima untuk di daftar, karena atas permohonan Merek dapat saja Merek tersebut tidak dapat di daftar ataupun dapat saja ditolak pendaftarannya. Dalam uu Merek diatur bahwa

⁸⁶ Lihat Pasal 6 (1) butir a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

⁸⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Ditolak seperti yang di atur dalam pasal 4 dan 5 uu Merek.

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Disamping itu Merek juga tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketentuan tentang Merek yang tidak didaftar apabila tidak mempunyai daya pembeda tersebut, sesuai dengan fungsi dari Merek sendiri memang untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis, sehingga Merek yang dapat didaftarkan haruslah mempunyai fungsi daya pembeda.⁸⁸

Kemungkinan permohonan pendaftaran suatu Merek dapat ditolak apabila berhubungan dengan kepentingan khusus dengan Merek, sebagaimana

⁸⁸ Sutrisno dan Fauzul Ali W, Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 Tahun 2001), *Jurnal Liga Hukum*, Vol 2 no. 1, Januari 2010, hlm. 94, bahwa syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu Merek adalah daya pembeda (distinctiveness) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan yang lain.

ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek 2001, yaitu bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir huruf b tersebut dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hanya saja peraturan pemerintah dimaksud hingga saat ini belum pernah dikeluarkan.

Permohonan pendaftaran Merek juga dapat ditolak berhubungan dengan kepentingan umum, sebagaimana ditentukan bahwa permohonan pendaftaran Merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek 2001, apabila Merek tersebut:

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Ketentuan tentang kemungkinan penolakan pendaftaran Merek tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan baik terhadap pemilik Merek secara khusus, maupun yang berhubungan dengan kepentingan umum. Dengan ketentuan tersebut pendaftar Merek harus cermat dan hati-hati dalam mengajukan pendaftaran Mereknya agar tidak merugikan pihak lainnya, baik bagi pemilik Merek yang sebenarnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Hak yang telah ada terlebih dahulu adalah sebagai alasan relatif untuk menolak pendaftaran Merek atau alasan relatif untuk pembatalan Merek. Karena masih harus diuji terlebih dahulu keabsahan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan Merek terdahulu, atau dengan Merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu.⁸⁹

Berdasarkan Sistem Konstitutif hak Merek diperoleh berdasarkan pendaftaran, yang didahului dengan mengajukan permohonan pendaftaran

⁸⁹ Rahmi, Jened, *Hukum Merek, Trademark Law, dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 115.

Merek. Salah satu proses pendaftaran dengan Sistem Konstitutif adalah diadakannya pemeriksaan pemeriksaan secara Substantif.

Sebagaimana disebutkan bahwa persyaratan pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 1 butir angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran Merek dapat berlangsung dengan tertib, dan pemeriksaan Merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran Merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya Merek yang dimohonkan didaftar dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Apabila dari hasil pemeriksaan substantif ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, hal tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan karena beberapa alasan, yaitu pendaftaran diajukan oleh pemohon atas dasar itikad tidak baik. Disamping itu Merek juga tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya

pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Dibandingkan sistem pendaftaran sebelumnya yang menganut Sistem Deklaratif lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada Sistem Konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik Merek yang paling utama untuk dilindungi,
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik Merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.⁹⁰

Berdasarkan ketentuan persyaratan pendaftaran Merek, maka agar sesuatu dapat dikategorikan, diakui dan didaftarkan sebagai Merek, apabila:

1. Mempunyai fungsi pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

⁹⁰ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, Semarang, Tesis Hukum(UNDIP), 2001, hal. 66

4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Dalam pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif, selain dilakukan pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran Merek dan dapat mencegah pendaftaran Merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan Merek tersebut dalam Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat Merek.⁹¹ Sertifikat Merek merupakan alat bukti bahwa Merek telah terdaftar juga sebagai bukti kepemilikan. Dalam hal permintaan pendaftaran Merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan. Penolakan terhadap putusan ini dapat diajukan banding secara tertulis oleh pemilik Merek atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan

⁹¹ Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 45

Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen yang berada dilingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila komisi banding Merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat Merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.⁹²

Sistem Konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 (lihat Pasal 2). Pada Sistem Konstitutif Undang-Undang Merek 1992 teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang Merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran Merek. Bagi Mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan

⁹² Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta, Penerbit YPAPI, 2004), hlm. 96.

keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran Merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.⁹³

Apabila prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran Merek dilangsungkan dengan menempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik Merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti Hak Atas Merek yang merupakan bukti bahwa pemilik Merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan Merek yang telah didaftarkan. Bukti yang demikian tidak dijumpai pada Sistem Deklaratif, karena pemilik Merek yang mendaftarkan Mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakai Merek pada Sistem Konstitutif pendaftaran Merek. Merek-Merek yang tidak didaftarkan sudah dapat dipastikan pemilik Merek yang bersangkutan tidak mempunyai Hak Atas Merek.⁹⁴ Namun dalam penggunaan Sistem Konstitutif yang diberlakukan sejak tahun 1992, masih memberikan perlindungan hukum terhadap Merek yang tidak terdaftar secara terbatas, utamanya adalah Merek terkenal. Perlindungan hukum tersebut terlihat pada ketentuan baik kemungkinan penolakan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya maupun pada keseluruhannya atas Merek terkenal yang telah dimiliki oleh pihak lain, dan diberikannya hak untuk mengajukan gugatan pembatalan.

Beberapa prinsip yang terkait hak Merek dengan pendaftaran Merek dengan berlakunya Sistem Konstitutif sejak uu tahun 1992 sampai dengan

⁹³ Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta, Djambatan, 1996), hal.21

⁹⁴ Gatot Supramono ibid hlm. 21

dikeluarkannya undang-undang nomor 15 Tahun 2001 pada dasarnya sama, baik dasar hak dan perlindungan hukum atas Merek yang didasarkan atas pendaftaran, maupun masih diberikannya perlindungan hukum atas hak Merek yang tidak terdaftar secara terbatas.

E. Hak Merek dalam Sistem Deklaratif

Sesuai dengan pengalaman sejarah Indonesia sebagai negara jajahan, maka berpengaruh terhadap hukum yang berlaku, termasuk diantaranya salah satu hukum yang pada awal kemerdekaan memberikan pengaruh adalah hukum Merek yang berlaku pada saat penjajahan Belanda. Ketentuan yang menentukan hak Merek bagi pemilik Merek, berhubungan dengan sistem pendaftaran yang dianut, dimana dari awal mula sejak kemerdekaan, dalam pendaftaran Merek di Indonesia menganut Sistem Deklaratif. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum Merek tahun 1912 yang berlaku pada saat penjajahan Belanda, yang saat itu diundangkan "*Reglemen Industriele Eigendom Kolonien 1912*" (Peraturan Daerah Jajahan tentang hak Milik Perindustrian Tahun 1912), Keputusan Raja tertanggal 29 Agustus 1912 No. 57, Stb. 1912 Nomor 545 jo 1913 Nomor 214 yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913. Peraturan ini kemudian dikenal dengan lebih "*Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912*".⁹⁵

Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912 ini merupakan duplikat Undang-Undang Merek Belanda, yang menganut pendaftaran Sistem Deklaratif, artinya

⁹⁵ Efendy Hasibuan, H.D. *op cit*, hlmn, 28

yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai pertama, bukan pendaftar pertama. Asas yang ditegakkan adalah "*the prior user has a better right*", artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama, dan berlaku untuk semua Merek, tidak terkecuali Merek yang berderajat reputasi tinggi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlindungan antara Merek biasa (*normal mark*), Merek terkenal (*well known mark*) dan Merek termashur (*famous mark*).⁹⁶

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pengaturan Merek yang diberlakukan masih menggunakan Reglemen Hak Milik Perindustrian 1912. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London atau *London Act*. 1934 atau disebut juga Uni Paris versi London. Dengan masuk sebagai Uni Paris versi London, maka Indonesia harus menerima dan mengakui beberapa ketentuan, khususnya yang menyangkut hak perlindungan terhadap Merek asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).⁹⁷

Dalam perkembangannya pada tahun 1961 diundangkanlah Undang-Undang Merek pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan Undang-Undang Merek peninggalan kolonial Belanda yang dikenal dengan Reglemen

⁹⁶ *Ibid* hlmm, 29

⁹⁷ Sudargo Gautama, *op cit.* hlm 15

Hak Milik Perindustrian 1912. Undang-Undang No 21 tahun 1961 sebenarnya hanya merupakan ulangan dari undang-undang sebelumnya termasuk sistem pendaftarannya menganut pula Sistem Deklaratif.

Dalam pendaftaran Sistem Deklaratif, instansi yang mendaftar tidak diharuskan menyelidiki lebih dahulu tentang *kebenaran materiil* dari adanya hak subyektif pemakai Merek yang terdaftar. Dalam Pendaftaran Sistem Konstitutif, Instansi administrasi yang berwenang sebelum pendaftaran diterima, menyelidiki dulu tentang kebenaran materiil hak seseorang atas Merek yang didaftarkan.⁹⁸

Undang-Undang Merek 1961, dalam konsiderannya dinyatakan sebagai pengganti dan pembaharuan hukum Merek yang lama, yang sebelumnya diatur dalam "*Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*". Namun kalau diperhatikan sebenarnya pembaharuan dimaksud tidak begitu nampak, bahkan dapat dikatakan merupakan pengoperan atau ilingan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Reglemen Hak Perindustrian tahun 1912 tersebut, hanya agak dipersempit menjadi 24 pasal.

Sebagai duplikat dari Undang-undang Merek peninggalan Kolonial Belanda, UU Merek 1961 tentunya banyak mengandung kekurangan. Dengan pendaftaran yang menganut Sistem Deklaratif sebagaimana yang juga dianut dalam peraturan sebelumnya, yaitu bahwa perlindungan yang utama adalah pemakai pertama dari sebuah Merek, bukan pendaftar. Demikian juga belum

⁹⁸ Purwosutjipto, *op cit*, hlm. 90

diatur mengenai Merek jasa, hak prioritas, lisensi, pemalsuan Merek, ganti rugi, dan sanksi pidana.

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari Merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.⁹⁹

Pendaftaran Sistem Deklaratif ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UU Merek Tahun 1961, bahwa :

- a. Hak khusus untuk memakai suatu Merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai Merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai Merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi Merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir Merek itu.
- b. Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu Merek menurut

⁹⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 1993), hal.40. hal.20

ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, dianggap sebagai pemakai pertama dari Merek tersebut. Jika dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran tersebut di atas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat 3, Merek itu tidak dipakai oleh pemohon di Indonesia, maka anggapan tersebut di atas atau anggapan termaksud dalam ayat 3, tidak berlaku lagi.

- c. Barangsiapa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 5, mengajukan suatu permohonan pendaftaran Merek di Kantor Milik Perindustrian, sedangkan barang-barang yang dibubuhi Merek itu telah dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di Indonesia, maka jika permohonan pendaftaran Merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, dianggap telah memakai Merek tersebut di Indonesia pada tanggal, sewaktu Merek itu dipamerkan di pameran tersebut. Sebagai bukti tentang tanggal Merek itu dipamerkan Kantor Milik Perindustrian dapat minta supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran tersebut atau, atas persetujuan Kantor Milik Perindustrian, oleh pihak lain yang berhak.¹⁰⁰

Dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa timbulnya hak khusus atas Merek itu didasarkan atas pemakaian pertama kali atas Merek yang bersangkutan. Pendaftaran Merek hanya menimbulkan anggapan, bahwa

¹⁰⁰ Baca Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

pendaftar adalah sebagai pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.¹⁰¹ Timbulnya hak bukan karena pendaftaran, tetapi karena pemakaian pertama, walaupun pemilik mendaftarkan Merek itu timbulnya hak bukan saat atau karena ia mendaftarkan, tetapi karena ia telah memakai Merek tersebut. Bahkan di dalam ayat 3 ditentukan bahwa, apabila barang-barang yang dibubuhi Merek itu telah dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di Indonesia, dan jika permohonan pendaftaran Merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, maka ia dianggap telah memakai Merek tersebut di Indonesia pada tanggal sewaktu Merek itu dipamerkan di pameran tersebut. Dengan demikian, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas Merek, tetapi pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.

Menurut Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas mengandung konsepsi *sistem dualisme*, satu segi ditegakkan doktrin *pendaftaran pertama* atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik Merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin *pemakai pertama* atau *prior user (first to use system)*,

¹⁰¹ Baca juga Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Jakarta : Pustaka Yustisia 2011), hlm 36, bahwa bagi Mereka yang mendaftarkan Mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai Merek pertama dari Merek tersebut, kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas Merek yang bersangkutan.

apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan Umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.¹⁰² Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan Mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan Merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari Merek yang sama dengan Merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan Merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan Merek tersebut.

Pendaftaran dalam Sistem Deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik Merek yang bersangkutan.¹⁰³ Hal ini akan berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali Merek yang didaftarkan tersebut, atau dengan kata lain bahwa pendaftar pertama kali atas suatu Merek hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, (Bandung : Citra Adityabakti, 1996), hal 335-336

¹⁰³ Sudargao Gautama, *Op.Cit*, hal.33

Sistem Deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada Merek bersangkutan. Sistem Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan Sistem Konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, Merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua Merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen.¹⁰⁴

Sifat pendaftaran yang demikian, hanya memberikan suatu dugaan hukum (*rechverboeden*), bahwa orang yang mendaftarkan Merek dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama dan karena itu sebagai pemilik Merek yang bersangkutan.¹⁰⁵ Pada Sistem Deklaratif pendaftaran bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan Mereknya, karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Akibat dari Sistem Deklaratif ini bagi si pendaftar

¹⁰⁴ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal 79.

¹⁰⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1977), Hal. 106.

Merek kurang mendapatkan kepastian hukum, karena masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain, dan bilamana pihak lain dapat membuktikannya lebih kuat bahwa dirinya adalah pemakai pertama atas suatu Merek maka pihak lain inilah pemilik sah atas suatu Merek atau yang memiliki hak atas Merek.

Sistem Deklaratif ini dalam kenyataannya menyebabkan timbul banyak sekali sengketa Merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat potensial melakukan pembajakan terhadap Merek-Merek yang mempunyai reputasi tinggi atau Merek yang sudah terkenal. Beberapa praktisi dan pengamat hukum Merek berpendapat bahwa Undang- Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu Sistem Deklaratif atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap Merek yang dipermasalahkan.¹⁰⁶

Implementasi Sistem Deklaratif dalam pendaftaran Merek di Indonesia, mengalami suatu perkembangan. Hal tersebut ditandai dengan orang atau badan yang memperoleh hak dan perlindungan hukum atas suatu Merek bukan saja orang atau badan yang memakai pertama kali, tetapi orang atau badan yang memakai Merek pertama kali dengan itikad baik. Mahkamah Agung dalam memutus perkara Merek "Tancho" telah mempergunakan kesempatan mengedepankan teori atau prinsip "*itikad baik*", yang dijelaskan oleh Soedjono

¹⁰⁶ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), Hal. 20.

Dirdjosisworo, yaitu siapa yang telah berhak atas sesuatu Merek, yaitu seseorang yang telah mendaftarkannya di Indonesia tetapi dengan itikad baik. Jika pendaftaran ini telah dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak akan diberikan perlindungan.¹⁰⁷

Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1972 Nomor: 677K/Sip/1972 dalam perkara Merek Tancho, dimana pendaftaran pertama kali Merek Tancho oleh Wong A Kiong dibatalkan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan gugatan dari PT. Tancho Indonesia Co.Ltd. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendaftaran Merek Tancho oleh Wong A Kiong terbukti sebagai pemakai pertama yang beritikad buruk, karena meniru Merek yang digunakan pertama kali di wilayah Indonesia oleh PT. Tancho Indonesia Co.Ltd., dan memperdagangkan barang secara curang seolah olah barang yang diperdagangkan berasal dari luar negeri.¹⁰⁸ Sehingga dengan sistem pendaftaran deklaratif yang demikian, pemilik Merek yang sudah terdaftar dapat dibatalkan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar dengan membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama, namun ditambah dengan adanya etikad tidak baik dari pendaftar.

¹⁰⁷ Hery Firmansyah, *op cit*, hlm. 37-38.

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1973. Baca juga Purwosutjipto, H.M.N, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta : Djambatan 1987), hlm. 91, Menurut Jurisprudensi Indonesia, Hakim Indonesia lebih mengutamakan perlindungan pada khalayak ramai terhadap Merek-Merek tiruan yang akibatnya akan merugikannya.

Dengan demikian pendaftaran Merek Sistem Deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu Merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari Merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan Sistem Deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggunakan Sistem Konstitutif, dengan mewajibkan pendaftaran.

F. Hak Merek Dalam Sistem Konstitutif

Dalam perkembangannya UU Merek Tahun 1961 dianggap sudah tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan jaman, sehingga pada Tahun 1992 diundangkan Undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961.

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*), dan juga *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia Organisasi) yang mengandung persetujuan TRIPs. Pada tahun 1997 Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara

penandatanganan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang HKI.

Selanjutnya Undang-Undang Merek Tahun 1992 diadakan perubahan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 kemudian diganti lagi yang terbaru yaitu dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 penentuan hak atas Merek memberlakukan pendaftaran dengan Sistem Deklaratif, sedangkan sejak berlakunya Undang-Undang 19 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan akhirnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, penentuan hak atas Merek memberlakukan pendaftaran dengan Sistem Konstitutif.

Dari perkembangan pengaturan per Undang-Undang di bidang Merek di Indonesia yang mengalami pergeseran dari pendaftaran dengan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif, sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam persetujuan TRIPs. Ketentuan dalam TRIPs yang berhubungan dengan pendaftaran Merek dengan penggunaan Sistem Konstitutif terdapat pada Article 18, yang berbunyi :

"Term of Protection, Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely".

Sebagaimana pengertian dalam undang-undang, bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh Negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui mekanisme permohonan dengan mendaftarkan Mereknya, sehingga dalam Sistem Konstitutif pendaftaran menjadi keharusan.

Agar hak Merek mendapat perlindungan hukum dan pengakuan dari Negara, maka pemilik Merek harus mendaftarkan dengan mengajukan permohonan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Sebagai konsekuensi sistem pendaftaran yang demikian pemilik Merek yang tidak terdaftar, maka kepemilikan Merek tersebut tidak diakui oleh Negara, sehingga Merek tersebut dapat digunakan oleh orang lain tanpa harus memperoleh ijin dari siapapun, sebab Merek tersebut masih menjadi milik umum dan setiap orang dapat menggunakannya. Agar sebuah Merek menjadi milik pribadi (private domain), maka pemiliknya harus mengajukan permohonan dengan mendaftarkan Mereknya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 UU Merek, yang menyebutkan bahwa, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas Merek. Tanpa pendaftaran, negara

tidak akan memberikan hak atas Merek kepada pemilik Merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan Merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila Mereknya ditiru oleh orang lain. Pemberian perlindungan hak atas Merek, hanya diberikan kepada pemilik Merek yang Mereknya sudah terdaftar saja.¹⁰⁹ Perlindungan Merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu Merek. Pendaftaran Merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah Sistem Konstitutif. Pada Sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.¹¹⁰ Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Keuntungan dari Sistem Konstitutif ini lebih menjamin adanya kepastian hukum¹¹¹ dalam arti siapa yang Mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka orang tersebut yang berhak atas Merek untuk barang sejenis. Demikian juga dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa, pemilik Merek cukup menunjukkan Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan Dirjen HKI.

¹⁰⁹ Haryono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 240.

¹¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT.Alumni, Bandung, 2003) hlm. 326

¹¹¹ Reny N.S Koloay, *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang hak Eksklusif atas Merek* : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 2011), hlm. 92, bahwa Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran Merek, anjuran beralihnya pada Sistem Konstitutif, alasan utamanya adalah demi kepastian hukum.

Sertifikat Merek tersebut merupakan bukti orang tersebut adalah pemilik yang berhak atas Merek yang bersangkutan.¹¹²

G. Perbandingan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif

Dalam pendaftaran Sistem Deklaratif, maka pendaftaran hanya menimbulkan anggapan saja bahwa pendaftar adalah sebagai pemakai pertama, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Timbulnya hak Merek karena pemakaian pertama bukan karena pendaftaran.¹¹³ Dalam sistem pendaftaran demikian dapat saja terjadi pemilik Merek terdaftar dibatalkan oleh pemilik Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama. Karena yang menentukan hak bukan pendaftaran tetapi karena pemakaian pertama kali.

Sedangkan dalam sistem pendaftaran konstitutif yang menimbulkan hak adalah pendaftaran, jadi barang siapa yang mendaftarkan pertama atas suatu Merek maka ia yang berhak. Maka dalam sistem pendaftaran demikian pemilik Merek terdaftar pada dasarnya tidak dapat diajukan pembatalan oleh pemilik Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya hanya dengan alasan sebagai pemakai pertama kali, kecuali ditambah syarat bahwa pendaftar tersebut mempunyai etikad tidak baik, sehingga diperlukan adanya unsur etikad baik. Dalam Undang-

¹¹² Nur Hidayati, *op cit*, hlm. 177

¹¹³ Renny N.S Koloay, Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian hukum bagi Pemegang hak Eksklusif Atas Merek, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol XIX/No.2/Januari-Maret/2011, hln 92, bahwa dalam Sistem Deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu Merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas Merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas Merek, bukan pendaftaran.

undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pasal 4 ditegaskan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Sistem Deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada Merek bersangkutan. Sistem Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan Sistem Konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, Merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua Merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan Merek adalah orang atau badan hukum.¹¹⁴

Kalau diperhatikan Undang-Undang Merek pertama kali diundangkan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan 1961 yang menggantikan Undang-Undang Merek peninggalan kolonial Belanda sebenarnya hanya merupakan ulangan dari

¹¹⁴ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal 79.

undang-undang atau peraturan sebelumnya. Pada Tahun 1992 diundangkan undang-undang Merek baru yaitu Undang-Undang 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Adanya Undang-Undang baru tersebut dikeluarkannya surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran Merek dibuat.

Perbedaan yang cukup mendasar antara UU Nomor 21 Tahun 1961 dengan UU Nomor 19 Tahun 1992 adalah penerapan sistem *first to file system* dalam UU 1992, artinya hak atas Merek diberikan kepada pendaftar pertama.¹¹⁵

Disamping itu beberapa perbedaan lain antara Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, antara lain :¹¹⁶

1. Ruang Lingkup pengaturan lebih luas. Pada Undang-Undang lama membatasi Merek perusahaan dan Merek perniagaan yang obyeknya hanya mengacu pada Merek dagang. Pada Undang-Undang baru Lingkup Merek mencakup Merek dagang dan Merek jasa, Merek kolektif.
2. Perubahan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, karena Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada Sistem Deklaratif. Sistem deklaratif berdasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang

¹¹⁵ Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm. 121.

¹¹⁶ Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2001), hal 39, baca juga Penjelasan umum Undang-Undang nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek.

menggunakan Merek terlebih terdahulu. Dalam sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Sistem Konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan aspek keadilan antara lain diwujudkan dengan , pembentukan cabang kantor Merek daerah, komisi banding Merek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Agar permintaan pendaftaran Merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan tidak hanya berdasar kelengkapan formal secara formal saja tetapi juga pemeriksaan substantif. Dalam sistim yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek dan adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar.
4. Pendaftaran Merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam *Paris Conention for the Protection of Industrial property* Tahun 1883.
5. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan hak atas Merek berdasarkan lisensiyang tidak diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1961.
6. Undang-Undang ini juga mengatur Sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan per Undang-undangan di Indonesia dikenal dua sistem pendaftaran Merek yaitu Sistem Deklaratif (*first to*

use) dan Konstitutif (*first to file*), yang memberikan konsekuensi hak atas Merek, tergantung dari sistem yang dianut.

Dalam Sistem Deklaratif yang menjadi dasar hak adalah pemakaian pertama, yaitu barang siapa yang memakai pertama atas sebuah Merek dia dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Sedang dalam Sistem Konstitutif yang menjadi dasar hak adalah karena pendaftaran, yaitu barangsiapa yang mendaftarkan pertama kali atas sebuah Merek maka dialah yang berhak. Berbeda dengan Sistem Deklaratif, maka pada Sistem Konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan keharusan.¹¹⁷

Dalam Sistem Deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu Merek dialah dianggap yang berhak menurut hukum atas Merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas Merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas Merek yang bersangkutan. Tetapi apabila ada orang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama Merek tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Misalnya Merek "*Tancho*" yang cukup dikenal,

¹¹⁷ *ibid.* hlm.363

bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh orang Indonesia, karena dipandang sebagai telah bertindak tidak dengan itikad baik, maka dibatalkan oleh pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai Merek tersebut dan dicoret dari daftar pada kantor pendaftaran Merek.

Inilah yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum¹¹⁸ jika dibandingkan dengan Sistem Konstitutif, yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas Merek. Siapa yang pertama kali mendaftarkan Merek dialah yang berhak atas Merek yang bersangkutan, dan dialah secara eksklusif dapat memakai Merek tersebut, sedang orang lain tidak dapat memakai dengan semauanya. Hak atas Merek tidak ada tanpa pendaftaran, dan inilah membawa banyak kepastian. Karena jika seorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan sesuatu Merek dan mengenai ini dia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti dari hak miliknya atas suatu Merek (pasal 27 UU Merek 2001), maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai Merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis. Dengan telah diterimanya sertifikat Merek dan didaftarkannya, maka pemilik Merek terdaftar memiliki hak menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan.¹¹⁹

¹¹⁸ Baca juga Effendy Hasibuan H.D, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia Dan Amerika Serikat*, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003), dikatakan bahwa Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 banyak mengandung kekurangan, dalam hal ini menyangkut kepastian hukum.

¹¹⁹ Haedah Faradz , *Perlindungan Hak Atas Merek*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 41

Dengan demikian pendaftaran dengan Sistem Konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.¹²⁰

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 sistem pendaftaran Merek, yaitu :

- a. Pendaftaran Merek tanpa pemeriksaan Merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini Merek yang dimohonkan pendaftarannya segera di daftar asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain 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 dipergunakan misalnya oleh Negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
- b. 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 keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.

¹²⁰ Soedargo Gautama, *Op Cit*, hlm. 3-4

- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum Merek yang bersangkutan didaftarkan, Merek itu diumumkan lebih dahulu untuk member kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran Merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain Negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.
- d. Pendaftaran Merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya Merek-Merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Misalnya pemohon pendaftaran Merek diberitahu bahwa Mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atas nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaaftaran Mereknya, maka Mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh Negara Swiss dan Australia.¹²¹

Untuk sistem atau stelsel deklaratif, dapat dikemukakan kelemahan dan keuntungannya, yaitu :¹²² Pada Sistem Deklaratif orang yang berhak atas Merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar Mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai Merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan Merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan Mereknya.

¹²¹ Dikutib dari Saidin, OK.H. *op cit.* hlm 362-363

¹²² *Ibid.* hlm. 364

Dalam Sistem Deklaratif orang yang tidak mendaftarkan Mereknya tetap dilindungi.

Kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum. Karena orang yang telah mendaftarkan Mereknya, se waktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama sekalipun tidak mendaftarkan Mereknya.

Gambaran tentang kelemahan dan keuntungan stelsel pendaftaran ini mengundang polemik dari kalangan ahli hukum. Pada seminar hukum atas Merek di Jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai pendaftaran Merek ini menimbulkan perbincangan dari para sarjana hukum.

Hartono Prodjomardjojo, SH, mengemukakan bahwa : mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah satu ke daerah lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran Merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif.¹²³

Dalam kaitan ini Prof Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, juga adalah pembahas dalam sebuah seminar, lebih cenderung kepada Sistem Konstitutif dengan alasan bahwa Sistem Konstitutif lebih memberi kepastian hukum

¹²³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2003), hal. 365

mengenai hak atas Merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan Mereknya.¹²⁴

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran Merek itu, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya beralih ke Sistem Konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum. Hal ini juga dikemukakannya pada seminar hak Merek yang diadakan di Jakarta bulan Desember 1976. Disamping itu dalam "*model law for developing countries on marks Trade names and acts unfair competition*", ternyata telah dipilih juga Sistem Konstitutif sebagai sistem yang terbaik.¹²⁵

Dalam section 4 dari model law bersangkutan dinyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu Merek menurut pengertian Undang-undang yang bersangkutan ini, akan diperoleh karena pendaftaran (*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*). Jadi ditegaskan bahwa karena pendaftaranlah tercipta hak atas Merek. Hak ini adalah hak eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai Merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa. Dalam Undang-Undang Merek baru yang menggunakan Sistem Konstitutif, pada dasarnya ditentukan, bahwa : Hak atas Merek adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain

¹²⁴ *ibid*

¹²⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1993), hlm. 3, juga basa OK. Saidin, *log cit.*

untuk menggunakannya. Jadi yang ditekankan disini adalah bahwa hak atas Merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.

Sedang di dalam Undang-undang Merek lama yang menganut Sistem Deklaratif, mengutamakan terciptanya hak atas Merek itu karena pemakaian pertama kali, sedang pendaftaran hanya menimbulkan anggapan bahwa yang mendaftarkan dianggap sebagai pemakai pertama kali. Tetapi dasar timbulnya hak bukan karena pendaftaran, tetapi karena pemakaian pertama kali. Dalam memori penjelasan Undang-undang Merek baru yang menganut Sistem Konstitutif, dijelaskan pertimbangan sebagai alasan untuk memilih Sistem Konstitutif, bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih terwujudnya kepastian hukum.¹²⁶

H. Beberapa Sistem Hak Merek di Beberapa Negara

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang Merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati Paris Convention, yang didalamnya mengatur perlindungan Merek. Disamping itu pembentukan organisasi internasional yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) adalah kerangka sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan

¹²⁶ Saidin, OK, *op cit*, hlm. 366

HKI dan penanaman modal asing disamping hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional.¹²⁷ Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan/atau mempertahankan kekayaan itu. Pada gilirannya akan melahirkan konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadap kekayaan intelektual. Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut. Apabila kekayaan tersebut digunakan untuk keperluan komersial maka dianggap wajar bahwa pemilik HKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut.¹²⁸

Adanya suatu wadah internasional (WTO) yang didalamnya mengandung kesepakatan TRIPs yang mengatur mengenai hak Merek, mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada untuk diadopsi dan diberlakukan pada negara tersebut. Realitas dari implementasi *TRIPs Agreement* dan tekanan dari negara-negara maju kepada negara berkembang, jika semula dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum dari perlindungan HKI (*to establish minimum standard of intellectual property rights*), namun faktanya kemudian berkembang menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang

¹²⁷ Baca juga Kartadjoemena, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1997), hlm. 267, bahwa Indonesia telah menyelesaikan prosedur ratifikasi WTO dengan DPR bulan Oktober 1994 . Dengan demikian maka Indonesia siap memberlakukan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut.

¹²⁸ *Ibid* hlm.254.

berlaku diseluruh dunia dengan standar yang relatif tinggi dan menciptakan mekanisme *inforcement* yang rinci.¹²⁹

Pemberlakuan aturan tersebut tidak dapat serta merta diadopsi sepenuhnya tanpa adanya penyesuaian dengan sistem hukum negara tersebut. Untuk itulah diperlukan suatu metode perbandingan hukum untuk mengetahui penerapan kaidah yang telah ditetapkan oleh suatu wadah internasional kedalam hukum suatu negara dengan sistem hukum yang saling berbeda.

Salah satu contoh misalnya pengaturan Merek antara negara Cina dan Inggris, dimana kedua negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan juga memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. Negara Cina memiliki sistem hukum sosialis yaitu sistem hukum dari suatu negara yang pemerintahannya menganggap masyarakat komunistik sebagai puncak. Nilai-nilai budaya Cina berbasis pada masyarakat (bersifat kolektif) dan kerjasama yang saling memberi dan menerima secara sepadan.¹³⁰ Dasar tradisi hukum ini sebenarnya adalah tradisi hukum Eropa Kontinental dan hukum adat di negara tertentu, yang kemudian dipengaruhi oleh ideologi komunis dengan sasaran utama yaitu menghilangkan ketidakadilan ekonomi dalam suatu sistem hukum. Inggris menganut sistem hukum common law yaitu sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi sebagai penalaran logis.

¹²⁹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung : CV Mandar Maju 2011), hlm.19-20.

¹³⁰ John Gillisen dan Frits Gorle, dalam Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung : CV Mandar Maju 2011), hlm. 153.

Perlindungan HKI khususnya Merek masih menemui banyak kendala, salah satunya adalah sikap yang masih menganggap HKI sebagai hak publik (*public rights*) yang mempunyai fungsi sosial, dan bukan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan. Hal ini merupakan salah satu sebab HKI tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Cina, dan pelanggaran HKI sering dilakukan.¹³¹ Sikap ini lazim terjadi di negara komunis seperti Cina. Berbeda dengan negara Inggris yang memiliki faham liberal kapitalis, sehingga adanya pengaturan Merek sangat cocok untuk mendukung perkembangan perekonomiannya. Berikut diberikan penjelasan pengaturan Merek dinegara lain, seperti di Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, dan Inggris.

a) Pengaturan di Amerika Serikat

Pada prinsipnya sistem hak Merek dipengaruhi oleh sistem pendaftaran yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara lain yang saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan Sistem Deklaratif adalah Amerika Serikat yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau Federal Trademark Lanham Act.

¹³²

Pendaftaran Merek di Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran, sebagaimana di atur dalam Lanham Act (UU Merek Amerika Serikat), sehingga

¹³¹ *Ibid.*

¹³² HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.hal.88.

dalam menentukan hak Merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu “sistem pemakai pertama” dan “sistem pendaftaran”. Ketentuan Pasal 43 (a) atau g 1125 (a), 15 USC *Lanham Act* mengisyaratkan “seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak Merek berdasarkan hukum negara bagian (*stat law*) dan hukum nasional/federal (*federal law*) tanpa pendaftaran Merek”.¹³³ Ketentuan tersebut mengandung asas “*prior user has a better right*”, dalam arti pemakai pertama atas Merek adalah yang berhak atas Merek.

Sehubungan dengan sistem hak atas Merek berdasarkan pendaftaran, dimanaa Merek berfungsi untuk melindungi nama dan simbol karena untuk mengidentifikasi produksi. Untuk itu, Merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional (*federal*). Berdasarkan pasal 22 atau g 1072, 15 USC *Lanham Act*. Menekankan keuntungan sistem pendaftaran Merek nasional (*national system of trademark registration*) yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beretikad baik.¹³⁴

Pasal 22 atau g 1072, 15 USC, *Lanham Act* berbunyi :

Registration of a mark on the principal register provided by this chapter or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905,

¹³³ Donald S Chisum dan Michael A Jacob, *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender & Co.Inc, New York, 1995, hal.5-11, yang dikutip HD Effendy hasibuan Ibid.hal 89

¹³⁴ Arthur R Miller dan Michael H Davis, *Intellectual Property patents, Trademarks and Copyrights*, West Publishing Co. St.Paul Min, 1990, hal.153 yang dikutip HD Effendy Hasibuan, Ibid.hal 89

*shall be constructive notice of the registrant's claim of ownership thereof.*¹³⁵

Ketentuan Pasal 22 tersebut, rinciannya sebagai berikut : Pertama, pendaftaran Merek dagang (*trademarks*) oleh pemiliknya diatur dalam pasal 2 atau g 1052, 15 USC, *Lanham Act*. Kedua, pendaftaran Merek jasa (*service marks*) oleh pemiliknya diatur dalam pasal 3 atau g 1053, 15 USC, *Lanham Act*. Ketiga, pendaftaran Merek kolektif (*collective marks*) oleh pemiliknya diatur dalam Pasal 4 atau g 1054, USC, *Lanham Act*. Keempat, pendaftaran sertifikat Merek (*certificate marks*) oleh pemiliknya diatur dalam Pasal 7 atau g 1057, USC, *Lanham Act*.

Dari kebebasan untuk memilih pemakai pertama atau sistem pendaftaran dari sistem hak atas Merek di Amerika Serikat, maka hukum Merek membedakan antara, 1) Hak untuk memakai Merek, 2) hak untuk melarang orang lain untuk memakai Merek, dan 3) Hak untuk mendaftarkan Merek. Sebagai bukti dari perbedaan tersebut banyak pemilik Merek yang tidak terdaftar mencantumkan simbol "TM" untuk Merek dagang (*for trademark*) dan simbol "SM" untuk Merek jasa (*for service mark*), sementara simbol "R" (huruf R dalam bulatan : R adalah simbol dari Merek yang sudah terdaftar secara nasional (*federal registration*) di *Unitet States Patent and Trademark Office (PTO)*).¹³⁶

¹³⁵ U. S. Trademark Law Rules of Prakte & Federal Statutes U.S Patent & Trademark Office. (May 3, 2013), hlm. 204

¹³⁶ David Rosenbaum, *Patents, Trademarks and Copyrights, Scnd Edition*, (Hawthornr : Career Presss, 1994), hlm. 31, dikutip dari HD Effendy hasibuan, *Op cit*, hlm. 90.

Undang-undang Merek Amerika Serikat (*Lanham Act*) mengatur dua tipe pendaftaran yang dilakukan oleh PTO, yaitu *Principal Registration* (Pendaftaran pokok), dan *supplemental registration* (pendaftaran tambahan) untuk Merek dagang dan Merek jasa.¹³⁷

*The Lanham Act was enacted to protect federally registered trademarks and this Part describes section 1121(b), a provision instituted specifically to protect trademarks from local zoning and aesthetic regulations.*¹³⁸ Dengan terjemahan : Undang undang Lanham diberlakukan untuk melindungi Merek-Merek dagang terdaftar di negara federal dan bagian ini menjelaskan bagian 1121 (b), ketentuan ini dilembagakan khusus untuk melindungi Merek dagang dari zonasi lokal dan peraturan estetika.

Lanham Act. Antara lain mengatur, perlindungan terhadap Merek-Merek yang mempunyai kemampuan yang nyata untuk mengidentifikasi barang-barang Merek dagang atau Merek jasa, yakni Merek-Merek yang mempunyai sifat pembeda (*arbitrary, fanciful dan not descriptive*). Sedangkan *supplemental registration* seperti diatur dalam pasal 23 atau g 1091, 15 USC *Lanham Act*. Antara lain mengatur, Merek dalam bentuk *descriptive* (yang tidak mempunyai sifat pembeda) akan tetapi mempunyai kemampuan untuk memberikan arti lain/ tambahan (*secondary meaning*) untuk mengidentifikasi barang-barang Merek dagang atau Merek jasa terhadap konsumen. *Supplemental registration*

¹³⁷ HD Effendy hasibuan, *ibid*, hlm. 93.

¹³⁸ Akila Sankar Mc Connell, Making Wal-Mart Pretty : Trade Marks And a Esthetic Retrictions on Big-Box Retailers, *Duke Law Journal*, Vol. 53:1537, 2004, hlm 1544

diperuntukkan untuk perdagangan luar negeri dan tidak berlaku untuk dalam negeri.

Untuk mengatasi penyalahgunaan tanda pendaftaran secara curang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 atau g 1111, 15 USC, *Lanham Act*.hanya pemilik Merek yang berhak mendaftarkan Mereknya ke *United States Patent and Trademark Office* (PTO) dengan mendapatkan simbol pendaftaran R (R dalam bulatan) bersamaan dengan Merek. Dalam keadaan demikian, pemakaian simbol pendaftaran tidak menjadi penghalang lagi terhadap keberadaan Merek tidak terdaftar atau mengadakan pembelaan yang pantas terhadap gugatan pelanggaran.

*The Lanham Act, which governs nationally registered marks, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device" used by a person in commerce to identify and distinguish goods from those manufactured by others. Trademarks, generally, perform four major functions: (1) identify a seller's goods and distinguish them from other goods, (2) signify that all goods carrying that trademark are controlled by one source, (3) signify that all goods carrying that trademark are of equal quality, and (4) promote and advertise the sale of the goods.*¹³⁹

Dalam *The Lanham Act*, yang mengatur secara nasional Merek terdaftar, mendefinisikan Merek dagang sebagai "setiap kata, nama, simbol, atau perangkat" yang digunakan oleh seseorang dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari produksi lainnya. Merek dagang, umumnya, melakukan empat besar fungsi: (1) mengidentifikasi barang penjual dan membedakan Mereka dari barang lainnya, (2) menandakan bahwa semua

¹³⁹ Ibid hlm. 1545 (AKila Sankar Mc Connell, Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic Restrictions On Big-Box Retailers, dalam *DUKE LAW JOURNAL* [Vol. 53:1537 (2004), hlm. 1545)

barang yang membawa Merek dagang yang dikendalikan oleh satu sumber, (3) menandakan bahwa semua barang yang tercatat dengan Merek dagang adalah kualitas yang sama, dan (4) mempromosikan dan mengiklankan penjualan *goods*.

b) Pengaturan Merek Cina

Sedangkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Cina, penentuan hak atas Merek juga didasarkan pada pendaftaran. Menurut UU Merek, hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran Merek tersebut. Perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang terdaftar (selanjutnya disebut sebagai "hak Merek dagang eksklusif") adalah tujuan dari UU Merek dan inti dari sistem hukum Cina tentang Merek dagang. Seperti disebutkan, bahwa :

According to the Trademark Law, the exclusive right to use a trademark can only be acquired through registration of the mark. The protection of the exclusive rights to use registered trademarks (hereinafter referred to as "exclusive trademark rights") is the purpose of the Trademark Law and the core of the Chinese legal system of trademarks.¹⁴⁰

Hukum Merek dagang di negara Cina diturunkan dari hukum Merek dagang Republik Rakyat Cina yang dikeluarkan pada tahun 1982, aturan lengkap implementasi hukum Merek dagang Republik Rakyat Cina, dan berbagai amandemen utama terhadap hukum Merek dagang tahun 1993. Kesemua ketentuan hukum itu mengikuti praktik yang berlaku secara internasional. Dalam

¹⁴⁰ Liu Peizhi, "China's System of Trademark Administration", dalam *Duke Journal Of Comparative & International Law*, Vol 9:229, (1998), hlm. 230

upaya menyelaraskan hukum-hukum cina dengan standar internasional, Beijing menandatangani Konvensi Berne pada Oktober 1992 dan memberi hak pada konvensi itu untuk ikut campur ketika terjadi konflik. Upaya semacam itu mampu menggeser masyarakat Cina dari filosofi Neo-Taoisme dan Komunisme, ke sebuah filosofi yang lebih sesuai dengan standar internasional. Dalam konteks aturan Merek di negara China yang sudah memiliki Undang-Undang Merek, fungsi Merek dan aturan Merek itu sudah termaktub dengan tegas. Hal itu terlihat pada Pasal 1 UU Merek di China.

“This Law is enacted for the purposes of improving the administration of trademarks, protecting the exclusive right to use trademarks, and of encouraging producers and operators to guarantee the quality of their goods and services and maintaining the reputation of their trademarks, with a view to protecting the interests of consumers, producers and operators and to promoting the development of the socialist market economy.”

Dalam ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa, Undang-Undang ini diundangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberian Merek dagang, melindungi hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang, dan mendorong produsen dan operator untuk menjamin kualitas barang dan jasa Mereka serta mempertahankan reputasi Merek dagang Mereka, dengan maksud untuk melindungi kepentingan konsumen, produsen dan operator serta mempromosikan pengembangan ekonomi pasar. Undang-Undang Merek ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar pelaku usaha menjaga kualitas

barang atau jasa yang diperjualbelikan, digunakan sebagai cara mempromosikan pembangunan ekonomi pasar.¹⁴¹

Hukum mengenai Merek yang baru di negara Cina telah berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2014. Beberapa perubahan penting dicantumkan didalamnya diantaranya :

1. Penguatan perlindungan terhadap pembajakan
2. Mempercepat proses penuntutan terhadap pelanggaran Merek
3. Penyediaan tanda suara dan beberapa aplikasi yang dikategorikan sebagai Merek dagang.
4. Penguatan perlindungan Merek terkenal.
5. Meningkatkan denda, dan ganti rugi terhadap adanya pelanggaran.

Dalam UU tentang Merek dagang tersebut disebutkan pula yang dimaksud dengan Merek dagang yang terdaftar dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“Merek dagang terdaftar adalah Merek dagang yang telah disetujui dan didaftarkan di kantor Merek, termasuk Merek dagang, Merek layanan, dan Merek kolektif, tanda sertifikasi akan diberikan kepada pendaftar Merek dagang dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang tersebut serta dilindungi oleh hukum”.

UU tentang Merek di Cina mengatur bahwa setiap orang, badan hukum, atau organisasi yang bermaksud untuk memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang harus mengajukan permohonan pendaftaran Merek di kantor Merek sebagaimana di atur dalam Pasal 4. Dalam Pasal 8 diatur tanda-

¹⁴¹ Candra Irawan, *op cit*, hlm. 157.

tanda seperti apa yang dapat dianggap dan dapat didaftarkan sebagai Merek dagang di Cina, yaitu, setiap *tanda-tanda visual* yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu orang, badan hukum atau organisasi dari yang lain, termasuk setiap kata, desain, huruf alfabet, angka, simbol tiga-dimensi, kombinasi warna, dan kombinasi Mereka, kesemuanya dapat diajukan untuk didaftarkan. Setiap Merek dagang yang didaftarkan juga harus memiliki ciri khas tersendiri yang memberikan ciri pembeda sebagaimana di atur dalam Pasal 9. Hal menarik bahwa sesuatu yang dapat didaftar sebagai Merek dan dilindungi di cina termasuk *tanda-tanda visual* bisa didaftarkan dan dilindungi.

Terdapat beberapa tanda yang tidak dapat dipakai sebagai Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Tanda yang identik/mirip dengan tanda negara, bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, atau dekorasi dari Republik Rakyat Cina, dengan nama-nama tempat/organ negara berada, atau dengan nama dan desain bangunan landmark.
- (2) Tanda yang identik/mirip dengan nama-nama negara, bendera nasional, lambang nasional atau bendera militer negara-negara asing, kecuali bahwa pemerintah negara asing tersebut menyetujui penggunaannya sebagai Merek.
- (3) Tanda yang identik/mirip dengan nama, bendera atau lambang atau nama organisasi internasional antar pemerintah, kecuali bahwa organisasi tersebut menyetujui penggunaannya sebagai Merek atau tanda tersebut tidak mudah menyesatkan publik.

- (4) Tanda yang identik/mirip dengan tanda-tanda resmi, kecuali penggunaan tersebut mendapatkan wewenang.
- (5) Tanda yang identik/mirip dengan simbol-simbol, atau nama, Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
- (6) Tanda yang memiliki sifat diskriminasi terhadap setiap negara.
- (7) Tanda yang memiliki sifat berlebihan dan terindikasi terdapat penipuan barang periklanan.
- (8) Tanda yang merugikan moral sosialis atau kebiasaan, atau memiliki pengaruh yang tidak sehat lainnya.
- (9) Nama-nama geografis sebagai pembagian administratif pada atau di atas tingkat kabupaten dan nama-nama geografis asing juga dikenal masyarakat tidak boleh digunakan sebagai Merek dagang, tapi segi geografis seperti yang memiliki makna lain atau merupakan bagian dari Merek kolektif / tanda sertifikasi harus eksklusif. Dimana Merek dagang dengan menggunakan salah satu dari nama-nama geografis yang disebutkan di atas telah disetujui dan terdaftar, itu akan tetap berlaku.

Beberapa tanda yang tidak dapat dijadikan sebagai Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 11 yang meliputi, a. hanya terdiri dari nama-nama generik, desain atau model barang sehubungan dengan Merek dagang yang digunakan; b. memiliki referensi langsung ke kualitas, bahan baku utama, fungsi, penggunaan, berat badan, kuantitas atau fitur lain dari barang yang menghasilkan Merek dagang yang digunakan; dan Yang kurang fitur khas.

Menurut hukum Merek di Cina, berdasarkan pendapat Pengadilan Zhejiang bahwa menurut Prinsip teritorial Merek dagang meskipun Merek dagang terdaftar luar negeri, Merek dagang tersebut tidak terdaftar di Cina, dan dengan demikian tidak dilindungi oleh hukum China. Seperti dinyatakan bahwa :

*The court of Zhejiang holds the opinion that according to the territoriality principle of trademarks, even though the trademark is registered abroad, such trademark is not registered in China, and is thus not protected by the laws of China.*¹⁴²

Dalam UU Merek dagang tersebut diatur apabila ada pihak asing ingin mendaftarkan Merek dagangnya di negara Cina, maka hal tersebut minimal harus didasari oleh prinsip timbal balik serta pihak asing tersebut harus menggunakan agen untuk dapat mendaftarkan Merek dagangnya di negara Cina. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 17-Pasal 18 sebagai berikut,

Pasal 17 setiap orang asing atau perusahaan asing yang berniat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang di Cina, harus mengajukan permohonan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara Republik Rakyat Cina dan negara pemohon Merek dagang, atau sesuai dengan perjanjian internasional dimana kedua negara merupakan pihak, atau atas dasar prinsip-prinsip timbal balik.

¹⁴² Jung Mei Chu, Trademark Infringement of Original Equipment Manufacture (OEM) For Export in China, *IPO Law Journal*, 26 Maret 2015, hlm. 5

Pasal 18, setiap orang asing atau perusahaan asing yang berniat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Merek dagang atau hal-hal lain yang menyangkut Merek dagang di Cina harus menunjuk salah satu organisasi seperti yang ditunjuk oleh Negara untuk bertindak sebagai atau agennya.

Pendaftaran Merek dagang di Cina dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, kemudian kantor Merek akan memeriksa apakah ada kesamaan dengan Merek lain, kemudian kantor Merek akan memberikan persetujuan awal, dan terakhir kantor Merek akan mempublikasikan Merek dengan tujuan agar pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan beserta alasannya. Jangka waktu pengajuan keberatan atas adanya Merek yang sedang dalam proses pendaftaran adalah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal publikasi, apabila tidak ada pihak yang berkeberatan maka Merek yang diajukan dinyatakan terdaftar (Pasal 27-Pasal 30). Jangka waktu Merek dagang di negara Cina adalah 10 tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan pendaftaran, dan apabila pemegang hak Merek dagang ingin memperpanjang jangka waktu perlindungan Merek tersebut, dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu minimal 6 bulan sebelum jangka waktunya berakhir dan masa berlaku perpanjangannya adalah 10 tahun (Pasal 37-Pasal 38).

Terdapat beberapa hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif dari pemegang Merek dagang sebagaimana di atur dalam Pasal 52, yaitu :

- (1) Menggunakan Merek dagang yang identik dengan atau mirip dengan Merek dagang terdaftar sehubungan dengan barang identik atau serupa tanpa otorisasi dari pendaftar Merek dagang;
- (2) Menjual barang yang diketahui Merek dagang tersebut palsu dan sudah terdaftar;
- (3) Palsu, atau untuk membuat, tanpa izin, representasi Merek dagang terdaftar dari orang lain, atau menjual representasi seperti Merek dagang terdaftar sebagai yang dipalsukan, atau dibuat tanpa otorisasi.
- (4) Menggantikan, tanpa persetujuan dari pendaftar Merek dagang, atau Merek dagang terdaftar.
- (5) Menyebabkan, dalam hal lain, mengurangi hak eksklusif orang lain untuk menggunakan Merek dagang terdaftar.

Terhadap pelanggaran atas hak eksklusif Merek dagang, maka berdasarkan pelaku dapat dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian maksimal sebesar RMB 500.000 Yuan, serta dapat dituntut pidana berdasarkan Hukum Acara Republik Rakyat Cina (Pasal 56-Pasal 57).

Khusus mengenai perlindungan Merek terkenal, dalam UU Merek Cina, suatu Merek terkenal dapat dilindungi dengan syarat yaitu memiliki reputasi, Merek tersebut digunakan terus-menerus dan dikenal oleh masyarakat luas (Pasal 14). Sedang dalam Pasal 13 UU Merek menetapkan dua jenis perlindungan dari terkenal Merek dagang. Salah satunya adalah perlindungan Merek dagang terkenal yang berada di kelas yang sama (barang identik atau serupa) tetapi tidak

terdaftar di Cina, di mana kebingungan mungkin terjadi, lainnya adalah perlindungan Merek dagang terkenal terdaftar dari kelas yang berbeda (meliputi beberapa kelas barang), di mana tanda yang mungkin merudak dan menyesatkan terjadi. Sebagaimana ditentukan bahwa :

*Article 13 of the Trademark Law stipulates two types of protection of a well-known trademark. One is protection of well-known trademarks that are in the same class (identical or similar goods) but are not registered in China, where confusion is likely to occur, The other is protection of registered well-known trademarks of different classes (encompassing multiple classes of goods), where the disputed mark is misleading and damage are likely to occur.*¹⁴³

Sejak Cina bergabung WIPO pada tahun 1980, dan khususnya, sejak 2009 ketika SAIC menandatangani perjanjian kerjasama dengan WIPO, Cina telah menempatkan penekanan besar pada peningkatan kesadaran masyarakat dan memberikan pelatihan tentang manfaat, memperoleh dan melindungi hak-hak Merek dagang baik di dalam dan di luar negeri. Dalam melaksanakan hukum Merek dagang baru, SAIC, instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem Merek dagang Cina, bekerja untuk memastikan pengiriman tepat waktu,

¹⁴³ Jung Mei Chu, Empirical Study on Determination and Protection of Well-Known Trademarks in China, *IPO Journal*, 25 September 2015, hlm. 2, juga baca Paragraph 2 of Article 13 of the Trademark Law: "Where a trademark in respect of which the application for registration is filed for use for identical or similar goods is a reproduction, imitation or translation of another person's well-known trademark not registered in China and likely to cause confusion, it shall be rejected for registration and prohibited from use." 4 Paragraph 3 of Article 13 of the Trademark Law: "Where a trademark in respect of which the application for registration is filed for use for non-identical or dissimilar goods is a reproduction, imitation or translation of the well-known mark of another person that has been registered in China, misleads the public, and is likely to damage the interests of the well-known mark registrant, it shall be rejected for registration and prohibited from use".

efisien dan efektif layanan Merek dagang yang berkualitas tinggi untuk perusahaan asing dan domestik.

Upaya yang dilakukan diantaranya adalah mempublikasikan dan menerapkan hukum Merek dagang baru secara efektif dan mempercepat revisi dan diundangkannya aturan dan peraturan tambahan, memperkuat regulasi Merek dagang dan penegakan hukum untuk menjamin persaingan yang adil dan ketertiban pasar, meningkatkan pelaksanaan strategi Merek dagang nasional untuk memfasilitasi penggunaan dan perlindungan Merek dagang untuk pembangunan sosial ekonomi yang efektif dan meningkatkan kompetensi Administrasi dalam pemeriksaan Merek dagang.

c) Pengaturan Merek Jepang

Sistem hak Merek berdasarkan hukum Merek di Jepang, bahwa yang menjadi dasar hak Merek adalah pendaftaran. Undang-undang Merek di Jepang diberlakukan pada Tahun 1884 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain tahun 1999 yang diberlakukan pada Tahun 2000, dan terakhir direvisi Tahun 2002. Dalam revisi Tahun 2002 disebutkan :

Revision of Trademark Law in 2002, In order to construct a patent system capable of meeting the needs of an increasingly networked society based on growing importance of the promotion of further international harmonization and the establishment of a trademark system fixed for the particular characteristics of cyber space, in the 2002 revision of Trademark Law revisions to: 1) clarification of acts equivalent to trademark use, and 2) amendments to the system for installed payments

*for individual processing fees incurred over an international trademark registration application.*¹⁴⁴

Sejak awal berlakunya Undang-undang Merek di Jepang tersebut, perlindungan Merek diberikan kepada pemilik Merek yang mendaftarkan Mereknya, dengan diberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama mendaftarkan.¹⁴⁵ Meskipun Undang-Undang memberikan hak Merek kepada yang mendaftarkan Merek, namun kalau diperhatikan dalam latar belakang pembentukan Undang-undang Merek di Jepang, lebih dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pihak ketiga mungkin untuk mendapatkan keuntungan menggunakan Merek dagang yang identik dengan atau mirip dengan Merek dagang yang sudah terkenal tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik hak Merek dagang. Ini merupakan pelanggaran Merek dagang. Pelanggaran Merek dagang adalah penggunaan Merek yang identik dengan atau mirip dengan Merek pemilik Merek dagang hak tanpa persetujuan yang terakhir. UU Merek memberikan pemilik Merek dagang hak untuk menuntutnya dan mencari kompensasi ganti kerugian. Selain itu pelanggaran Merek dagang, karena mengganggu tatanan pasar dan mengganggu kepentingan konsumen, merupakan hukuman pidana.

A third party may, to gain profit, use a trademark identical with or similar to a well established trademark without obtaining the consent

¹⁴⁴ Ken-ichi Kumagai, Intellectual Property Law, Kyushu University, Graduate School of Law, *Law and Treaties, History of Japanese Industrial Property System*. Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 2005, Hlm. 38

¹⁴⁵ Masaya Suzuki, *The Trademark Registration System In Japan: A Firsthand Review And Exposition*, dalam *Marquette Intellectual Property Law Review* Vol. 5 Issue 1, (2001), hlm. 139

from the owner of a trademark right. This is an infringement on a trademark right. Unlike cases of trademark license, trademark infringement is the usage of a brand identical with or similar to a brand of the owner of a trademark right without the latter's consent. The Trademark Law gives the owner of a trademark right the right to demand its suspension and seek damages compensation. Apart from this, a trademark infringement, because it disturbs the market order and impairs the interests of the consumer, constitutes criminal punishment.¹⁴⁶

Seperti disebutkan dalam tujuan Undang-Undang Merek yang tercantum dalam Pasal 1 adalah untuk menjaga nama baik bisnis pengguna Merek yang kemudian memberikan kontribusi kepada pertumbuhan dan perkembangan bisnis dan untuk melindungi kepentingan konsumen.¹⁴⁷ Merek tidak hanya merepresentasi nama perusahaan tetapi juga simbol visual yang mengindikasikan asal dari barang dan jasa. Identifikasi produk dan produsen sebuah produk merupakan komponen esensial dari Merek serta mendasari fungsi Merek dalam pasar, yaitu :¹⁴⁸

Pertama, sebuah Merek mengindikasikan asal dan kepemilikan. Penjual dan penyedia jasa menandai asal dari barang atau jasa Mereka dengan penggunaan Merek. Ketika konsumen melihat Merek, Mereka akan mengenali darimana barang atau jasa berasal dan dapat mengenali kebaikan, keburukan, dan keunikan suatu barang atau jasa.

¹⁴⁶Takeshi Kikuchi, Attorney-at-Law, Patent Attorney, Shinbashi International Law Office, *Law and Treaties, Trademark Disputes and Their Handling*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 1999, hlm 2

¹⁴⁷Ibid. hlm. 135

¹⁴⁸Ibid. hlm 37-38

Kedua, fungsi Merek dagang adalah untuk menjamin kualitas. Penggunaan Merek dagang membuat konsumen, mungkin secara tidak sadar, mengenali kualitas dari barang atau jasa tertentu berdasarkan Merek. Di saat yang sama pedagang ingin menjaga loyalitas terhadap barang dan jasa dengan menggunakan Merek untuk mempromosikan reputasi Mereka di pasar. Sehingga pentingnya Merek dagang adalah untuk memastikan konsumen dapat menentukan pilihannya atas barang dan jasa berdasarkan identifikasi kualitas yang dijaga oleh Merek dagang.

Fungsi Merek yang ketiga adalah sebagai sarana promosi. Konsumen mengingat sebuah Merek atau setidaknya Mereka mempunyai bayangan dari Merek tersebut di pikiran, yang kemudian muncul familiaritas akan barang atau jasa yang diberi Merek. Lebih jauh lagi, Merek dagang memacu penjual untuk berusaha sebaik mungkin karena Merek dagang memungkinkan penggunaannya untuk berkembang atau hancur.

Dari fungsi Merek tersebut, maka fungsi Merek di Jepang disamping memberikan hak kepada pemilik yang mendaftarkan Mereknya, juga dimaksudkan juga untuk memberikan perlindungan konsumen. Dalam hal ini dengan sebuah Merek, konsumen dapat menentukan barang atau jasa mana yang akan dipilih, karena dengan Merek tersebut sebuah barang atau jasa mempunyai identitas dan menunjukkan kualitas.

Demikian pula dikatakan Merek dagang memiliki fungsi penting dan dilindungi sebagai sejenis kekayaan intelektual. Merek dipergunakan sebagai alat yang diperlukan untuk menjaga goodwill dan reputasi, seperti yang diperoleh melalui penggunaan bonafide dari sebuah Merek dagang yang aman, dan pada saat yang sama, memberikan manfaat kepada konsumen dengan membantu dalam hal pemilihan barang atau jasa, di antara banyak pilihan, dari kualitas yang diinginkan atau rasa.

*Trademarks possess important functions and are protected as a kind of intellectual property. They act as tools necessary for keeping the goodwill and reputation, as acquired through bona fide use of a trademark, secure and, at the same time, benefiting consumers by assisting in the selection of goods or services, among many sources, of desired quality or taste.*¹⁴⁹

Undang undang Merek Jepang tidak mendefinisikan arti dari karakter yang khas, namun, umumnya dianggap khas ketika Merek dagang terdaftar atau tertunda adalah digunakan untuk barang atau jasa yang ditunjuk , atau di mana fungsi Merek dagang adalah untuk membedakan barang atau jasa yang pemilik Merek dagang tersebut berhubungan atau mungkin bisa berhubungan bisnisnya atau barang nya,¹⁵⁰ disebutkan bahwa :

¹⁴⁹ Nobuyuki Matsubara, Patent Attorney, Matsubara, Muraki & Associates, *Law and Treaties, Protection of Well-Known and Famous Trademarks*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 2004, hlm. 4.

¹⁵⁰ Baca juga, Sadayuki Hosoi, Patent Attorney, Eichi International Patent Office, *Law and Treaties, Procedures from Filing to Registration of Trademark Application.*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII ©2006hlm. 2, bahwa Trademark under Japanese Trademark Law Section 2 (Definitions, etc.) of the Japanese Trademark Law (JTL) stipulates that “‘Trademarks in this Law mean characters, signs, three-dimensional shapes or any combination thereof, or any combination thereof with colors (hereinafter referred to as ‘marks’)”.

The Japanese Trademark Law does not define the meaning of “distinctive character.” However, it is generally considered distinctive when a registered or pending trademark is used for designated goods or services, or where the trademark function is to distinguish goods or services to which the owner of the trademark relates or may possibly relate in his/her business from his/her goods.¹⁵¹

Fungsi membedakan, adalah membedakan barang atau jasa seseorang dari orang lain. Fungsi yang melekat dari Merek dagang adalah untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa yang dijual atau disediakan di bawah Merek dagang, asal-usul barang atau jasa berasal dari satu pihak. Namun jika barang yang dijual di bawah Merek dagang tertentu yang diproduksi di beberapa pabrik yang berbeda atau jika layanan restoran yang disediakan di bawah Merek layanan tertentu pada beberapa tempat berbeda oleh satu orang, Merek dagang atau Merek Mereka menunjukkan berasal dari beberapa tempat.

Distinguishing Function It distinguishes one’s goods or services from those of others. The inherent function of a trademark is to identify the origins of goods or services sold or provided under the trademark. The origins of goods or services is originally single. However if the goods sold under a certain trademark are produced at several different factories of a single company or if the restaurant services are provided under a certain service mark at several difference places by a single person, their trademark or service mark indicate plural origins in a strict sense.¹⁵²

Sistem Merek berdasarkan pendaftaran di Jepang memiliki karakteristik walaupun sebuah Merek mungkin tidak akan digunakan, pendaftaran menyebabkan perlindungan hak Merek dagang secara otomatis. Hak eksklusif atas

¹⁵¹ Haruo Goto, Attorney at Law, Patent Attorney, Asamura Patent Office Masaaki Arisaka President, Patent Attorney, Arisaka Trademark-Patent Office, *Law and Treaties, Outline of the Trademark Law* Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII ©2007, Hlm. 1

¹⁵² Saburo Kimura, Patent Attorney, Kimura, Sasaki & Partners, *Law and Treaties, Trademark Management in Enterprises*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 2001Hlm. 10

sebuah Merek tidak berdasarkan penggunaan Merek dagang, tetapi hak untuk menggunakan sebuah Merek didasarkan kepada penggunaan atau niat pendaftar untuk menggunakan Merek.¹⁵³ Dalam hal ini jika ada permohonan Merek yang bertentangan satu sama lain, pemohon pertama berhak mendaftarkan Merek nya.

Ciri sistem Merek Jepang adalah sistem pendaftaran pertama (*first to file principle*) atau Sistem Konstitutif.¹⁵⁴ Permohonan Merek dagang atau Merek jasa yang terlebih dahulu diajukan akan memperoleh hak atas Merek lebih dulu dari yang mengajukan kemudian. Hal ini terjadi, apabila terdapat dua atau lebih permohonan Merek dagang atau Merek jasa diajukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai persamaan sama sekali, atau mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun serupa satu dengan yang lainnya. Terhadap Merek dagang yang telah diterima pendaftarannya itu maka pemilik Merek mempunyai hak khusus untuk mempergunakan Merek dagang atau Merek jasa yang telah terdaftar tersebut untuk barang-barang atau jasa-jasa yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam sertifikat Merek. Begitu pula pemilik Merek dagang atau jasa yang telah terdaftar tersebut berhak untuk menuntut penghentian pemakaian Merek dagang yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum yang melanggar hak atas Merek dagang tersebut. Selain itu, pemilik Merek terdaftar berhak pula menuntut ganti rugi atas pelanggaran tersebut.

¹⁵³ Masaya Suzuki, *op cit*, hlm 140

¹⁵⁴ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Jepang-Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 9

Pelanggaran terjadi bilamana pihak lain mempergunakan tanpa hak atas suatu Merek dagang atau Merek jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau sejenis dengan Merek dagang atau jasa yang telah terdaftar, dan pemakaian itu dilakukan yang secara yuridis tanpa ijin dan tanpa hak untuk menggunakannya.

Penanganan Pengoperasian sistem administrasi pendaftaran Merek dilakukan oleh *Japanese Patent Office (JPO)*, yang mereview aplikasi dan menentukan apakah sebuah Merek memenuhi syarat-syarat kualitas untuk memperoleh hak untuk mendaftarkan. Selama pendaftaran, informasi yang relevan diumumkan di Lembaran Merek Dagang JPO dan pihak manapun dapat mengajukan keberatan terhadap pendaftaran. Informasi yang diumumkan mencakup Merek dagang, barang atau jasa, dan nama serta alamat pendaftar.

Pengadilan Jepang telah menyetujui sistem pendaftaran yang dilakukan JPO. Contohnya pada kasus *Troy of California, Ltd. V. K.K. Troy*, Pengadilan Tinggi Osaka terkait dengan sistem mengatakan bahwa:

“Di negara ini, menggunakan sistem berdasarkan pendaftaran (*torokushugi*) dimana semua hak atas Merek dagang lahir dari pendaftaran. Badan dimana hak tersebut diberikan mengendalikan Merek dan bukan dari badan yang membuat Merek sebelum pendaftaran atau pengguna Merek yang diberikan perlindungan khusus. Dengan kata lain, penentuan hak atas Merek dagang di negara ini dibuat

berdasarkan siapa yang mendaftar pertama tanpa peduli siapa yang membuat atau yang menggunakan Merek tersebut.”¹⁵⁵

Beberapa keuntungan utama yang mendukung alasan dari penggunaan sistem pendaftaran ini , yaitu :

Pertama, lahirnya hak atas Merek dagang menjadi pasti karena hak yang berdasarkan pendaftaran secara objektif masuk akal. Pendaftaran yang mengidentifikasi Merek dan barang atau jasa lebih memberi kepastian daripada hak atas Merek dagang yang berdasarkan penggunaan. Untuk menyetujui hak atas Merek dagang, tidak cukup hanya dengan mendapatkan sebuah Merek, tetapi juga diperlukan niat untuk mendapatkan hak perlu diungkapkan secara objektif sebagai sebuah fakta atau tindakan sehingga orang atau badan lain dapat mengenali lahirnya suatu hak.

Kedua, kepemilikan atas Merek dagang adalah pasti. Selama sistem *first-to-file* diadopsi melalui sistem pendaftaran, kepemilikan diberikan kepada aplikasi pertama yang memenuhi syarat yang diatur JPO. Hak atas Merek dagang dapat didistribusikan secara mudah dengan menentukan urutan aplikasi untuk setiap Merek. Akibatnya, sengketa kaitannya dengan kepemilikan jarang terjadi di Jepang, berbeda dengan sistem yang berdasarkan penggunaan.

Ketiga, penentuan registrasi tepat pada waktunya. Pemberian kepemilikan Merek perlu dilakukan sesegera mungkin setelah niat untuk mendapatkan hak atas Merek dagang diutarakan. Karena sistemnya tidak mengharuskan

¹⁵⁵ *Ibid* hlm 141

penggunaan nyata dari sebuah Merek sebagai syarat pendaftaran, pendaftar dapat memperoleh hak atas Merek dagang secepat mungkin. Jika sistem memerlukan penggunaan yang sesungguhnya untuk mendaftarkan Merek, akan ada jarak antara aplikasi Merek dengan diperolehnya suatu hak.¹⁵⁶

Berikutnya, siapapun pantas untuk memperoleh hak atas Merek, ketika diperoleh hak atas Merek akan diumumkan di Lembaran Merek Dagang JPO dan Register Merek Dagang JPO.¹⁵⁷ Publikasi ini menyediakan informasi tentang hak atas Merek dagang seperti asal Merek, barang atau jasa yang terkait, dan nama serta alamat pemegang hak. Sehingga, sistem ini menguntungkan bagi calon pemilik Merek dagang untuk melakukan publikasi untuk mengurangi risiko memilih Merek dagang yang bertentangan.

Akhirnya, lahirnya sebuah hak atas Merek dapat diprediksi bagi pendaftar Merek, karena hak tersebut diperoleh dari penentuan yang objektif yang dibuat oleh JTO berdasarkan informasi yang diberikan dalam aplikasi. Berdasarkan sistem yang berdasarkan pendaftaran ini, pemegang Merek dagang tidak perlu memberi informasi kapan, dimana, dan pada barang yang seperti apa Merek telah digunakan.

¹⁵⁶ *Ibid* hlm 141-142

¹⁵⁷ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *op cit*, hlm. 11, bahwa Ciri lain dari sistem Merek Jepang adalah bahwa setiap permintaan Merek dagang atau Merek jasa akan diumumkan. Apabila di dalam tahap pemeriksaan tidak terdapat alasan untuk penolakan, maka Kantor Paten Jepang akan mengumumkan Merek dagang atau jasa itu dalam Lembaran negara sesuai kelas barang atau jasa serta informasi lainnya yang berhubungan dengan permintaan pendaftaran Merek.

Lebih jauh lagi, sistem berdasarkan pendaftaran memberikan keuntungan menurut praktek pasar modern. Pertama, karena pengguna Merek dapat memperoleh hak atas sebuah Merek sebelum Mereka mulai menggunakan Merek dagang, Mereka dapat mengurangi risiko hak atas Merek dicabut setelah Mereka mulai menggunakan Merek dagang tersebut. Dengan begitu sistem pendaftaran di Jepang mengakui realita pasar dan memungkinkan pendaftar mengamankan sebuah Merek sebelum menggunakannya. Sistem ini mendukung calon pengguna Merek dagang untuk mengembangkan *goodwill* dengan memberikan hak eksklusif atas sebuah Merek yang belum pernah digunakan. Kesimpulannya, sistem berdasarkan pendaftaran memberikan banyak keuntungan bagi organisasi yang menginginkan hak atas Merek dagang.

d) Pengaturan Merek Singapura

Singapura memiliki sistem undang-undang Merek dagang ganda, yaitu perlindungan Merek dagang yang diatur berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang/Trade Marks Act (TMA) dan common law, yang masing-masing berdiri sendiri satu dengan yang lainnya.¹⁵⁸ Perlindungan Hak Merek di Singapura yang diatur dalam Trade Marks Act Tahun 1939, yang mirip dengan Trade Marks Act 1938, tetapi tidak mengatur perlindungan “*Service Marks*”.¹⁵⁹

¹⁵⁸ <http://www.singaporelaw.sg/content/iplawindon.html> (diakses Tanggal 23-04-2013)

¹⁵⁹ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 77.

Pendaftaran tidak diwajibkan, tetapi kepada pemakai yang menginginkan Mereknya dilindungi dan tidak dijiplak oleh orang lain maka seyogyanya Merek itu didaftarkan berdasarkan undang-undang.¹⁶⁰ Sehingga sekalipun pendaftaran Merek tidak diwajibkan tetap diatur pendaftaran yang memberi akibat menimbulkan hak eksklusif kepada pendaftar untuk menggunakan Merek itu, dan berhak mempertahankan haknya kepada pihak lain yang menggunakan tanpa hak.¹⁶¹

Perlindungan berdasarkan TMA diberikan setelah pendaftaran Merek dagang di Kantor Pendaftaran Merek Dagang/*Registry of Trade Marks* di *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), dengan satu pengecualian: perlindungan khusus diberikan berdasarkan TMA untuk Merek dagang 'terkenal', tanpa memandang apakah Merek tersebut sudah didaftarkan atau tidak. Perlindungan Merek tidak terdaftar khusus bagi Merek terkenal, yaitu apabila suatu Merek dagang terkenal di masyarakat Singapura, pengusaha yang memiliki Merek dagang terkenal berhak berdasarkan penetapan pengadilan menghentikan setiap penggunaan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang dapat mengakibatkan dilusi atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dari karakter khas Merek terkenal. Disebutkan pula bahwa suatu Merek dagang

¹⁶⁰ *ibid*

¹⁶¹ Baca juga Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 77, bahwa akibat dari pendaftaran Merek itu menimbulkan hak eksklusif kepada pendaftar untuk menggunakan Merek itu atas sesuatu barang yang didaftarkan. Pemakai yang mendaftarkan Merek itu berhak untuk mempertahankan haknya di muka pengadilan terhadap barangsiapa yang melanggarnya.

yang khas akan ditolak pendaftarannya apabila terdapat konflik dengan Merek sebelumnya (baik terdaftar atau tidak) yang terkenal di Singapura.¹⁶²

Berdasarkan Undang-undang Merek Singapura, pendaftaran dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian A dan Bagian B. Pada umumnya Merek dapat didaftarkan pada bagian A apabila Merek itu bersifat membedakan (*distinctive*). Membedakan artinya bahwa Merek itu membedakan barang yang diproduksi oleh si pemilik Merek dengan barang yang diproduksi oleh pengusaha lain. Sedang Merek-Merek yang tidak mempunyai sifat membedakan dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan adanya kemampuan untuk membedakan. Bukti tersebut harus juga menunjukkan penggunaan Merek itu di Singapura untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum tanggal permohonan. Merek-Merek ini didaftarkan dalam register B.¹⁶³

Pendaftaran dapat diperoleh dengan dua cara: melalui (i) permohonan di dalam negeri yang diajukan ke *Registry of Trade Marks*; atau (ii) permohonan skala internasional yang diajukan berdasarkan Protokol Madrid.

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran di suatu negara Konvensi Paris/negara WTO, apabila ia mengajukan pendaftaran di Singapura dalam waktu 6 bulan sejak tanggal diajukannya permohonan

¹⁶² Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *op cit*, hal 9

¹⁶³ Taryana Soenandar, *op cit*, hlm. 78.

tersebut, maka ia dapat mengklaim hak prioritas.¹⁶⁴ Ada tiga kriteria utama untuk pendaftaran: subyek harus (i) berupa 'Merek dagang' yang (ii) 'khas', dan (iii) tidak bertentangan dengan Merek dagang sebelumnya.

Merek dagang adalah setiap tanda yang dapat disajikan secara grafis yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh pedagang untuk membedakan barang atau jasanya dari barang atau jasa pedagang lain. Contoh klasik meliputi nama Merek, alat atau logo dan warna. Tanda non-visual yang dapat dikenal (misalnya tanda suara seperti Intel chime) juga dapat memenuhi syarat sebagai Merek dagang, dengan ketentuan bahwa semua itu disajikan secara grafis.

Untuk memenuhi syarat sebagai Merek dagang, tanda tidak harus sudah digunakan dalam perdagangan terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan pendaftaran. Cukup kiranya apabila pedagang mengusulkan untuk menggunakan tanda atau, dengan menggunakan bahasa TMA, memiliki tujuan itikad baik untuk menggunakannya. Dalam hal ini, pedagang harus memastikan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah tanggal diselesaikannya prosedur pendaftaran, Merek dagang tersebut digunakan secara sungguh-sungguh; jika tidak, maka pendaftarannya dapat ditarik kembali.

¹⁶⁴ Baca juga Taryana Soenandar, *op cit*, hlm 78, Undang-undang juga memberikan perlindungan timbal balik antara Singapura dan negara lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Apabila permohonan diajukan di Singapura dalam tempo 6 bulan dari tanggal permohonan negara lain (asal), maka ia akan mendapat hak prioritas pendaftaran di Singapura.

Suatu Merek dagang yang khas akan ditolak pendaftarannya apabila terdapat konflik dengan Merek dagang sebelumnya, yaitu Merek dagang yang terdaftar sebelumnya ataupun Merek dagang (baik terdaftar atau tidak) yang terkenal di Singapura. Dalam menentukan mana Merek yang lebih dahulu, yang dipertimbangkan adalah klaim prioritas sehubungan dengan Merek dagang tersebut.

Secara umum dapat dikatakan terjadi suatu konflik apabila ada dua Merek yang identik atau serupa dan keberadaannya di pasar kemungkinan akan membingungkan masyarakat. Terdapat dua situasi dimana kebingungan tersebut tidak perlu dibuktikan. Situasi pertama adalah dimana Merek-Merek tersebut identik dan barang/jasa yang bersangkutan juga identik. Dapat dianggap akan menimbulkan kebingungan. Situasi kedua adalah dimana Merek dagang sebelumnya terkenal di masyarakat di Singapura. Kategori khusus Merek dagang terkenal ini dilindungi dari segala pendaftaran yang berhubungan dengan barang atau jasa yang identik/serupa/tidak serupa yang akan menurunkan nilai atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dari ciri khas Merek tersebut.

Ada juga penghalang lainnya untuk pendaftaran Merek dagang. Sebagai contoh, Merek dagang tidak akan didaftarkan apabila bertentangan dengan kebijakan umum atau moralitas atau apabila permohonan tidak diajukan dengan itikad baik. Contoh tidak adanya itikad baik adalah kasus karyawan yang mendaftarkan Merek atas namanya sendiri padahal sebenarnya yang dimaksud

adalah untuk pihak pemberi kerja (perkara *McDonald's Corp v Future Enterprises Pte Ltd.*)

Pemohon yang mengupayakan pendaftaran Merek dagang harus menegaskan klaim kepemilikan atas Merek dagang dalam formulir permohonan; hal ini semata-mata dalam bentuk pernyataan bahwa pemohon menggunakan Merek dagang dalam perdagangan atau bahwa yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk menggunakan Merek dagang. Klaim atas kepemilikan ini dapat ditentang oleh pihak lain atas dasar bahwa permohonan diajukan dengan itikad buruk.

Merek dagang terdaftar adalah harta pribadi yang dapat dialihkan oleh pemilik terdaftar, secara mutlak atau sebagai jaminan. Pengaturan tersebut harus didaftarkan di *Registry of Trade Marks*, pengalihan yang tak terdaftar tidak berlaku terhadap orang yang memperoleh hak yang berbenturan atas Merek dagang tersebut.

Pemilik terdaftar juga dapat memberikan lisensi untuk menggunakan Merek dagang terdaftar dan hal ini juga merupakan transaksi yang harus dapat didaftarkan. Pemilik terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa yang didaftarkan Merek dagangnya. Pelanggaran terjadi apabila terdapat penggunaan tanpa ijin dalam perdagangan atas Merek yang identik/serupa sehubungan dengan barang atau jasa yang

identik/serupa dimana penggunaannya tersebut kemungkinan akan membingungkan masyarakat. Apabila Merek-Merek tersebut identik dan barang atau jasa juga identik, maka dianggap terjadi kebingungan.

Apabila Merek dagang terdaftar adalah terkenal di Singapura, maka lingkup perlindungan akan lebih luas. Pertama-tama, pelanggaran dianggap terjadi apabila penggunaan tanpa ijin dilakukan sehubungan dengan barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang Merek dagang terkenalnya didaftarkan, dimana penggunaan tersebut kemungkinan akan membingungkan masyarakat. Merek dagang terdaftar dianggap terkenal di Singapura apabila terkenal di sektor terkait dari masyarakat di Singapura. Kedua, apabila Merek dagang terdaftar adalah terkenal di masyarakat Singapura, maka pemilik Merek dagang terkenal tersebut berhak, melalui putusan pengadilan, melarang setiap penggunaannya sehubungan dengan barang atau jasa yang identik/serupa/tidak serupa yang dapat menurunkan nilai atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dari ciri khas Merek tersebut, terlepas apakah kemungkinan akan membingungkan atau tidak.

Terdapat perlindungan khusus menurut undang-undang bagi para pengusaha asing yang memiliki Merek dagang terkenal yang belum terdaftar di Singapura. Perlindungan khusus ini diatur dalam pasal 55 dari TMA yang sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Pasal 6 bis dari Konvensi Paris. Suatu Merek dagang dianggap terkenal di Singapura apabila terkenal di sektor

terkait dalam masyarakat Singapura. Pengusaha yang memiliki Merek dagang terkenal berhak berdasarkan penetapan pengadilan menghentikan penggunaan suatu Merek dagang atau tanda pengenal usaha yang identik/serupa untuk keperluan dagang :

- a). sehubungan dengan barang atau jasa yang identik atau serupa, dimana penggunaannya kemungkinan akan menimbulkan kebingungan; dan
- b). sehubungan dengan barang atau jasa apapun, dimana penggunaannya dapat mengindikasikan suatu hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pengusaha dan kemungkinan akan merugikan kepentingan pengusaha

Selain itu, apabila suatu Merek dagang terkenal di masyarakat luas di Singapura, pengusaha yang memiliki Merek dagang tersebut berhak berdasarkan penetapan pengadilan menghentikan setiap penggunaan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang mana dapat mengakibatkan dilusi atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dari karakter khas Merek terkenal tersebut, terlepas apakah kemungkinan akan terjadinya kebingungan atau tidak.

Dengan demikian sekalipun di Singapura pada dasarnya perlindungan hukum diberikan kepada Merek terdaftar, tetapi terhadap Merek tidak terdaftar juga diberikan perlindungan hukum asal saja Merek tersebut mempunyai reputasi terkenal.

e) Pengaturan Merek di Inggris

Di Inggris, pengaturan Merek dimaksudkan sejak perkembangan awalnya untuk memberantas peniruan. Pengadilan Inggris pertama kali memeriksa sengketa Merek adalah kasus *Lord Hardwicke L.C in Blanchard vs Hill* pada tahun 1742. Adapun pengaturan Merek pertama kali di Inggris disahkan pada tahun 1862 (*Merchandise Mark Act*) meskipun sebelumnya Inggris telah mengadopsi sistem pendaftaran Merek dari hukum Perancis. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, maka dibutuhkan semacam pengaturan yang bersifat internasional sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan di bidang Merek. Tidak mengherankan pada tahun 1883 telah berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* yang pada prinsipnya juga mengatur perlindungan Merek.

Di Inggris saat ini pengaturan mengenai Merek dagang diatur dalam *Trade Marks Act 1994*, UU ini memperkenalkan proses yang sangat sederhana dalam pengaplikasian pendaftaran Merek. Hal ini membawa Inggris sejalan dengan Uni Eropa maupun hukum internasional dalam hal pengaturan Merek. Dalam Pasal 1 *Trade Marks Act 1994* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Merek adalah :

“In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one

undertaking from those of other undertakings.¹⁶⁵ A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Merek dagang adalah tanda-tanda yang mewakili grafis yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Sebuah Merek dagang dapat terdiri dari kata-kata, termasuk nama pribadi, desain huruf, angka, atau bentuk barang atau kemasan. Disamping itu termasuk tidak hanya tanda-tanda yang mungkin sering dianggap sebagai Merek dagang, tapi juga seperti 'tanda-tanda' sebagai suara dan bentuk produk konsumen. Bahkan secara teori, bau tertentu bisa menjadi Merek dagang jika sarana yang tepat dapat ditemukan untuk mewakilinya secara grafis. Sebagaimana disebutkan :

This includes not only signs that might commonly be thought of as trade marks, but also such ‘signs’ as sounds and the shapes of consumer products. Even a particular odour could in theory be a trade mark if an appropriate means could be found to represent it graphically.¹⁶⁶

Sebuah Merek dagang yang telah terdaftar merupakan hak milik yang diperoleh oleh seorang pendaftar Merek dagang berdasarkan Undang-Undang ini dan merupakan pemilik dari Merek dagang terdaftar yang memiliki hak yang diberikan oleh Undang-Undang ini (Pasal 2). Hak milik atas Merek terdaftar memperoleh perlindungan utama berdasarkan hukum Merek yang terkandung

¹⁶⁵ Lihat juga Spence, Michael. *Intellectual Property*, New York, Oxford University Press, 2007. hlm. 248. TMA defines a trade mark as ‘any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

¹⁶⁶ Michael Spence, *Intellectual Property*, New York, Oxford University Press 2007), hlm.

dalam TMA. Sebagaimana dinyatakan, *The principal proprietary regime for the protection of marketing assets is, of course, the law of registered trade marks contained in the TMA.*¹⁶⁷

Seseorang yang menggunakan Merek di Inggris ada tiga jalur atau prosedur pendaftaran, sebagaimana dijelaskan bahwa :

*A person who is using a trade mark in the UK has three possible routes to its registration. First, she can make an application for a UK trade mark issued under the terms of the Trade Marks Act 1994 ('TMA'). This application must be made to the UKIPO. If it is successful, the applicant will be granted a trade mark effective throughout the UK. Second, she can make an application for a Community trade mark ('CTM') under the terms of the Trade Mark Regulation. This application may be lodged with either the UKIPO or with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) ('OHIM') in Alicante. If it is lodged with the UKIPO, it is forwarded to OHIM for processing. If the application is successful, the applicant will be granted a trade mark effective throughout the EU. Actions relating to infringement of a CTM, certain actions for compensation, and counter-claims for revocation or for trade mark courts of first and second instance. These are national courts designated by the Member States of the EU. All other actions lie with OHIM from whence there is an appeal to the ECJ. The law governing UK trade marks and Community trade marks was harmonized by the Trade Marks Directive. Third, an applicant may apply to have her trade mark protected under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning International Registration of Marks (1989) of which the UK has been a member since 1995 (the 'Madrid Protocol').*¹⁶⁸

Pada pokoknya dikatakan bahwa tiga jalur atau prosedur pendaftaran adalah, *Pertama*, membuat permohonan untuk Merek dagang Inggris berdasarkan ketentuan Merek Dagang Act 1994 (TMA). Jika berhasil, pemohon

¹⁶⁷ *Ibid* hlm. 245

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 10

akan diberikan Merek dagang Inggris yang efektif. *Kedua*, membuat permohonan untuk Merek dagang komunitas (CTM) berdasarkan ketentuan Peraturan Merek Dagang. Jika permohonan berhasil, pemohon akan diberikan Merek dagang yang efektif di seluruh Uni Eropa. *Ketiga*, pemohon memungkinkan memiliki Merek dagang yang dilindungi oleh Protokol Berkaitan dengan Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Merek Internasional (1989) dimana Inggris telah menjadi anggota sejak tahun 1995 dari Protocol Madrid.¹⁶⁹

Ada beberapa hal yang diatur dalam Trade Marks Act 1994, khususnya mengenai alasan untuk penolakan pendaftaran Merek yaitu (Pasal 3): bahwa tanda yang tidak dapat didaftarkan adalah :

- a. Tanda yang tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1
- b. Tanda yang tidak memiliki karakter khas
- c. Tanda yang menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan, nilai, asal geografis, waktu produksi, atau karakteristik lain dari barang dan/atau jasa
- d. Tanda yang terdapat dalam adat ataupun praktek perdagangan

¹⁶⁹ Dwi Agustine Kurniasih, 2015 Tahunnya Protokol Madrid Bagi Pendaftaran Merek Internasional, *Jurnal Rechtsvinding, media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015, hlm. 1, dijelaskan bahwa Protokol Madrid adalah suatu sistem pendaftaran Merek internasional, dimana dengan sistem ini memudahkan pemohon dalam mengajukan aplikasi permohonan pendaftaran Merek (cukup 1 aplikasi) untuk kemudian menunjuk di negara mana Merek tersebut hendak memperoleh perlindungan hukum. Sistem pendaftaran Merek internasional pada dasarnya ditetapkan berdasarkan dua perjanjian yaitu The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks dan The Protocol Relating to the Madrid Agreement. Kedua sistem ini dikelola oleh International Bureau-nya WIPO (World Intellectual Property Organization). Setiap negara anggota Konvensi Paris dapat menjadi anggota dari The Madrid Agreement atau The Madrid Protocol atau kedua-duanya.

Poin b sampai dengan poin d dapat diterima pendaftaran Merek dagangnya, apabila sebelum tanggal permohonan pendaftaran tanda tersebut telah digunakan sebagai tanda yang khas dari suatu barang atau jasa.

Suatu tanda tidak dapat didaftarkan sebagai Merek dagang jika :

- a) Bertentangan dengan kebijakan publik, atau prinsip-prinsip yang diterima oleh moralitas
- b) Hal yang dapat menipu masyarakat
- c) Jika penggunaannya dilarang oleh hukum Inggris atau hukum masyarakat
- d) Jika dibuat dengan itikad buruk”.

Sebuah Merek dagang juga tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur kerajaan , yaitu :

- (a) Menyerupai lambang kerajaan
- (b) Menyerupai mahkota kerajaan/bendera kerajaan
- (c) Menyerupai yang mulia Ratu Inggris/anggota kerajaan lainnya
- (d) Yang dapat menyesatkan orang bahwa tanda tersebut merupakan tanda resmi kerajaan, kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh Ratu Inggris, atau anggota kerajaan lainnya.
- (e) Menyerupai bendera nasional Inggris (Union Jack)
- (f) Menyerupai bendera Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara
- (g) Menyerupai lambang nasional/negara konvensi, tanda/organisasi internasional tertentu
- (h) Menyerupai senjata

(i) Simbol olimpiade

Kecuali telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masing-masing pihak yang berkepentingan.

Suatu tanda juga tidak dapat didaftarkan apabila memiliki nilai identik dengan tanda yang telah terdaftar sebagai Merek dagang lebih dulu, kecuali Merek yang lebih dulu terdaftar memiliki reputasi yang buruk di Inggris atau cenderung merugikan Inggris dan patut untuk dicegah (Pasal 5). Pemilik Merek dagang yang terdaftar menurut Pasal 10 Trade Marks Act 1994 memiliki hak eksklusif atas Merek dagang tersebut.

Beberapa tindakan yang termasuk pelanggaran Merek menurut Trade Marks Act 1994 adalah :

Seseorang telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap Merek dagang yang terdaftar apabila :

1. Tanda yang digunakan identik dengan Merek dagang terdaftar dan digunakan pada barang atau jasa yang serupa dengan barang/jasa dengan Merek dagang yang telah terdaftar.
2. Tanda yang digunakan mirip dengan Merek dagang yang telah terdaftar dan digunakan pada barang atau jasa yang serupa dengan barang/jasa dengan Merek yang telah terdaftar yang dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

3. Tanda yang digunakan identik dengan tanda kerajaan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari tanda kerajaan dan menimbulkan kerugian dari Merek dagang yang lain.

Terhadap tindakan yang termasuk kategori pelanggaran Merek di Inggris, maka pemilik Merek yang dilanggar hak eksklusifnya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, dan pengadilan dapat memerintahkan untuk pemusnahan barang/jasa yang melanggar atau tindakan lainnya (Pasal 14-Pasal 16). Dalam Pasal 36 dari *Trade Marks Act* 1994 diatur mengenai Merek asing yang ingin mendapatkan perlindungan hukum di wilayah Inggris, terdapat beberapa syarat agar Merek asing tersebut dilindungi yaitu :

- 1) Merek asing tersebut berasal dari negara koloni/persemakmuran.
- 2) Merek asing tersebut berasal dari negara, dimana Pemerintahan Kerajaan Inggris telah menandatangani perjanjian/konvensi dari negara Merek asing itu berasal atas dasar perjanjian timbal balik mengenai perlindungan Merek.

Pendaftaran Merek dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor Merek di Inggris, kemudian permohonan akan diperiksa dan dicari apakah memiliki nilai kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar sampai batas waktu yang dianggap perlu (Pasal 37), apabila tidak memiliki nilai kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar, maka permohonan Merek tersebut akan dipublikasikan dengan tujuan agar pihak yang merasa keberatan atas permohonan itu dapat mengajukan keberatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan (Pasal 38). Merek dagang akan diterima pendaftarannya apabila

tidak ada keberatan yang diajukan pada masa publikasi permohonan, dan akan diterbitkan sertifikatnya dengan tanggal terdaftar adalah berupa tanggal permohonan pendaftaran (Pasal 40).

Jangka waktu perlindungan Merek dagang di Inggris menurut Pasal 42 *Trade Marks Act* 1994 adalah selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran, dan dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun kedepan. Permohonan perpanjangan harus sudah dilakukan minimal 6 bulan sebelum jangka waktunya berakhir, dan tanggal berlakunya perpanjangan jangka waktu adalah setelah masa berlaku perlindungan pertama habis (Pasal 43).

Di negara Inggris suatu Merek dagang yang telah terdaftar dapat dicabut kembali perlindungan hukumnya menurut Pasal 46 *Trade Marks Act* 1994 yaitu apabila Merek dagang tersebut :

- (1) Dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal terdaftar tidak digunakan di Inggris
- (2) Penggunaan Merek tersebut telah ditanggihkan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun
- (3) Merek dagang tersebut telah menjadi nama umum dalam perdagangan untuk barang/jasa
- (4) Apabila penggunaannya menimbulkan penyesatan bagi masyarakat perihal sifat, kualitas, atau asal geografis dari suatu barang/jasa.

Merek di Inggris tidak hanya kata-kata tetapi termasuk juga *Visual*, bentuk/gambar 3 dimensi, suara, *warna atau bau*.¹⁷⁰ Praktik Merek terkenal di Inggris juga mensyaratkan terdapatnya unsur reputasi dari Merek terkenal tersebut, yaitu apabila telah dikenal oleh masyarakat luas pada lintas sektor negara. Perlindungan terhadap Merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs, yang juga diadopsi oleh banyak negara, menurut Pasal tersebut status Merek terkenal hanya ada dalam hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan Merek oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu Merek. Dalam Perjanjian TRIPs banyak memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan suatu Merek dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal atau tidak terkenal. Hal menarik di Inggris yang dapat didaftar sebagai Merek dan dilindungi juga termasuk bentuk/gambar 3 dimensi, visual, warna atau bau.

Merek seperti yang dikenal di Cina, dan Inggris seperti bentuk/ gambar 3 dimensi, visual, warna dan bau tidak diatur dalam undang-undang Merek Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

¹⁷⁰ Baca juga Michael Spence, *Intellectual Property*, New York, Oxford University Press 2007), hlm. 9, bahwa *This includes not only signs that might commonly be thought of as trade marks, but also such 'signs' as sounds and the shapes of consumer products. Even a particular odour could in theory be a trade mark if an appropriate means could be found to represent it graphically.*

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sedangkan menurut Menurut perjanjian TRIP's pasal 15 ayat (1) menyebutkan :

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

Dalam terjemahan kasarnya adalah bahwa Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk Merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai Merek. Sehingga pengaturan Merek berbeda antara negara yang satu dengan yang lain, sekalipun secara internasional telah ada sebuah perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menyeragamkan peraturan Merek di masing-masing negara.

Dari perbandingan beberapa negara tersebut pada umumnya dalam memberikan perlindungan Merek menggunakan sistem pendaftaran, bahwa

perlindungan hak atas sebuah Merek diberikan kepada Merek yang terdaftar. Hanya ada beberapa yang masih ada yang menganut dua sistem, yaitu sistem pendaftaran dan pemakaian pertama.

Seperti di Amerika Serikat mengenal dua sistem pendaftaran Merek, sebagaimana di atur dalam Lanham Act (UU Merek Amerika Serikat), sehingga dalam menentukan hak Merek juga mengenal dua sistem hak, yaitu “sistem pemakai pertama” dan “sistem pendaftaran”.

Sedangkan sistem penentuan hak Merek di Cina juga berdasarkan pendaftaran. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Cina, penentuan hak atas Merek juga didasarkan pada pendaftaran. Menurut UU Merek, hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran Merek tersebut. Perlindungan hak eksklusif untuk menggunakan Merek dagang terdaftar (selanjutnya disebut sebagai "hak Merek dagang eksklusif") adalah tujuan dari UU Merek dan inti dari sistem hukum Cina tentang Merek dagang.

Sistem hak Merek berdasarkan hukum Merek di Jepang, bahwa yang menjadi dasar hak Merek adalah pendaftaran. Ciri sistem Merek Jepang adalah sistem pendaftaran pertama (*first to file principle*) atau Sistem Konstitutif.¹⁷¹ Permohonan Merek dagang atau Merek jasa yang terlebih dahulu diajukan akan memperoleh hak atas Merek lebih dulu dari yang mengajukan kemudian.

Sedangkan di Singapura juga menganut sistem penentuan hak Merek berdasarkan pendaftaran, namun demikian sekalipun di Singapura pada dasarnya

¹⁷¹ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *op cit*, hlm. 9

perlindungan hukum diberikan kepada Merek terdaftar, tetapi terhadap Merek tidak terdaftar juga diberikan perlindungan hukum asal saja Merek tersebut mempunyai reputasi terkenal.

Demikian pula di Inggris penentuan hak Merek juga didasarkan atas pendaftaran, bahwa hak milik atas Merek terdaftar memperoleh perlindungan utama berdasarkan hukum Merek yang terkandung dalam TMA. Sebagaimana dinyatakan, *The principal proprietary regime for the protection of marketing assets is, of course, the law of registered trade marks contained in the TMA.*¹⁷²

Sedangkan di Indonesia sendiri menganut Sistem Konstitutif (*first to file*), namun masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek tidak terdaftar dengan pembatasan, seperti dalam hal penolakan pendaftaran Merek dengan menentukan bahwa pendaftaran Merek dapat ditolak apabila sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain (dalam arti tidak terdaftar), dan ketentuan tentang pembatalan dengan memberikan kemungkinan bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar. Hanya sayangnya pemberian perlindungan Merek tidak terdaftar dengan memperbolehkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar, bahkan tanpa syarat terkenal ini memperlemah pemberlakuan Sistem Konstitutif, sehingga tidak konsisten.

¹⁷² Michael Spence, *op cit.* hlm. 245

Perbedaan lain dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa “kemasan” suatu produk atau “aroma” suatu parfum misalnya tidak boleh dikategorikan sebagai Merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan Merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya Inggris dan Jerman yang membolehkan “kemasan” dan “aroma” diterima perndaftarannya sebagai Merek apabila memiliki daya pembeda dengan Merek lainnya.¹⁷³

¹⁷³ Sutrisno dan Fauzul Ali W, Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 Tahun 2001), *Jurnal Liga Hukum*, Vol 2 no. 1, (Januari 2010), hlm. 96

BAB III

**PERGESERAN SISTEM “DEKLARATIF” KE DALAM SISTEM
“KONSTITUTIF” DALAM PENDAFTARAN MEREK**

**A. Pembahasan Perubahan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif
dalam RUU Tentang Merek 1992**

Sebagaimana awal terjadinya perubahan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif dimulai dari pembahasan RUU Merek pada Tahun 1991, yang kemudian RUU tersebut berhasil disahkan menjadi UU pada Tahun 1992. RUU Merek 1992 berasal dari usul inisiatif pemerintah dengan melihat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya di bidang Merek. Perubahan substansi dari undang-undang Merek Tahun 1961 ke dalam undang-undang Merek Tahun 1992 adalah terkait dengan sistem pendaftaran. Sistem pendaftaran Merek berubah dari Sistem Deklaratif menjadi Sistem Konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir yaitu Sistem Konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif.¹ Kepastian hukum menjadi suatu kebutuhan terutama bagi para pelaku usaha, termasuk yang berhubungan dengan penggunaan Merek. Kepastian hukum tersebut tentunya diharapkan baik dalam segi pengaturan maupun dari aspek penegak hukumnya. Dengan pendaftaran Merek menjadi

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : Alumni 2003), hlm. 309.

suatu kewajiban timbulnya hak akan menimbulkan kepastian hak dengan bukti sertifikatnya, demikian pula dalam hal penegak hukumnya akan lebih mudah pembuktiannya.

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.² Dalam hal terjadi sengketa sulit pembuktiannya, karena pemilik harus membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama Merek yang bersangkutan. Untuk membuktikan bahwa seseorang sebagai pemakai pertama atas sebuah Merek tidak mudah, tanpa adanya bukti-bukti formal yang mendukung. Sedang untuk cukup dan belum cukupnya pembuktian itu tergantung dari keadaan yang sebenarnya menurut pendapat hakim.³ Dengan kondisi demikian rentan terjadinya sengketa Merek, karena seseorang asal saja memakai Merek tanpa dibuktikan sebaliknya dianggap pemilik dan tidak ada ketertiban dalam pengadministrasian Merek. Kegiatan usaha dijalankan tidak sesaat tetapi secara terus menerus dalam jangka yang panjang dan memerlukan perhitungan-perhitungan, sehingga diperlukan kepastian hukum yang menjamin bahwa sebuah usaha dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Persengketaan yang timbul dalam dunia usaha bagi pihak-pihak akan menimbulkan hambatan dalam kelangsungan usahanya. Beberapa keterangan baik dari Pemerintah

² *ibid*

³ Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengantar Dasar Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta : PT Djambatan, 1987), hlm. 94.

maupun DPR melalui rapat pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, diuraikan sebagai berikut :

A.1. Keterangan Pemerintah Terhadap RUU

Dalam keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Merek yang dimuat dalam Risalah Resmi Rapat Paripurna DPR RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Ismail Saleh, SH selaku Menteri Kehakiman, dihadapan Fraksi-Fraksi yaitu Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dikemukakan antara lain :

Dalam pengelolaan "*Intellectual Property Rights*" pengalaman di bidang Merek adalah yang paling lama. Sekalipun demikian, selama waktu itu pula kita disibukkan dengan berbagai masalah hukum di bidang Merek. Banyaknya penggunaan secara melawan hukum atas Merek terdaftar oleh pihak lain, maka banyaknya penyelesaian melalui lembaga peradilan setidaknya memberikan salah satu pertanda tentang berjalannya sistem hukum Merek tersebut. Tetapi kalau masalah yang timbul dan hal itu ternyata berlangsung dengan intensitas yang tinggi, bermula dari prinsip-prinsip dalam undang-undang yang dinilai kurang sesuai dengan norma-norma yang hidup, diterima dan digunakan dalam praktek kegiatan perekonomian, maka sudah pula saatnya dilakukan peninjauan ulang

terhadap prinsip-prinsip tadi, kalau perlu menata ulang secara mendasar terhadap sistem secara keseluruhan.⁴

Sejak awal dasa warsa delapan puluhan, masalah demi masalah, sengketa demi sengketa di bidang Merek telah mewarnai kehidupan usaha dan kegiatan peradilan di Indonesia. Bilamana diteliti, sebagian besar masalah atau sengketa tersebut berawal dari gugatan terhadap pendaftar dan pemakaian sesuatu Merek oleh satu pihak yang dilakukan oleh pihak lain yang menyatakan lebih berhak atas Merek yang bersangkutan.

Bahwa UU Nomor 21 Tahun 1961 dibangun di atas Prinsip Pemakaian Pertama, yang dikenal dengan Sistem Deklaratif. Dalam sistem ini ditegaskan, bahwa perlindungan hukum atas suatu Merek didasarkan kepada pemakaian pertama kali di Indonesia, untuk barang yang sejenis. Bilamana seseorang pertama kali mendaftarkan sesuatu Merek di Indonesia akan menimbulkan anggapan hukum sebagai pemakai pertama Merek yang bersangkutan, kecuali terbukti sebaliknya (*presumption iuris*).⁵ Pendaftaran bukan merupakan syarat untuk membuktikan kepemilikan hak Merek, tetapi yang menentukan adalah

⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan Rencana Undang-Undang Tentang Merek*, Buku I, (Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI, 1993), hlm. 73-75

⁵ Baca juga Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2014), hlm.255, bahwa Sistem Deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftar itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *presumption iuris* bahwa pihak yang Mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan.

pemakai terdahulu.⁶ Sistem ini secara mendasar telah menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan iklim usaha pada umumnya. 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 usaha⁷

Sistem serupa itu pada kenyataannya hanya didasarkan atas anggapan “kebenaran formal” dan tidak atas “kebenaran material”, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Dengan anggapan tersebut seseorang akan dengan mudah menjadi pemilik Merek hanya karena memakai suatu Merek pertama di Indonesia dan kemudian mendaftarkannya. Anggapan tersebut tetap berlaku sekalipun ia mengetahui bahwa Merek tersebut telah dimiliki atau dipakai oleh orang lain, apalagi kalau hal itu berlangsung di luar wilayah negara Indonesia. Sehingga yang menjadi tujuan akhirnya adalah bukan “Merek dagang” tetapi sebaliknya, yaitu “dagang Merek”.

Sementara itu pemilik Merek aslinya sendiri harus gigit jari karena amat dirugikan. Padahal pemilik Merek asli itulah yang bekerja keras membangun citra Merek itu, tetapi orang lain yang menikmatinya tanpa bersusah payah. Perkara-perkara yang selama ini banyak diperiksa oleh lembaga peradilan menunjukkan bahwa, hal ini banyak berlangsung terutama terhadap Merek yang

⁶ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, (Jakarta : Sinar Grafika 1996), hlm. 69.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT.Alumni 2003) hlm.309

pemakaiannya telah dikenal luas atau telah dikenal tetapi belum terdaftar di kantor Merek.

Dalam hal demikian, sekalipun sudah dipakai pada barang yang terdapat di pasar, tetapi dengan mendaftarkan terlebih dahulu, Mereka yang mendaftarkan itupun akan dianggap sebagai pemakai pertama dan karenanya dianggap pula berhak atas Merek yang bersangkutan. Keadaan ini lebih bertambah parah karena sistem Merek selama ini tidak memberi kesempatan kepada pihak lain yang sebenarnya yang berhak untuk mengetahui secara dini adanya permintaan pendaftaran dan melakukan tindakan hukum guna mempertahankan hak-haknya. Misalnya mengajukan keberatan terhadap permintaan pendaftaran sebelum permintaan tersebut diperiksa dan memperoleh keputusan tentang dapat atau tidaknya di daftar.

Sistem Merek berdasar UU Nomor 21 Tahun 1961 pada dasarnya tidak mengenal lembaga pengumuman, kecuali setelah permintaan pendaftaran Merek disetujui dan dicatat oleh kantor Merek. Artinya gugatan baru dapat diajukan setelah Merek terdaftar, itupun hanya dapat dilakukan dalam waktu sembilan bulan setelah diumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Tambahan Berita Negara.⁸ Belum lagi masalah proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Dengan belum adanya pengumuman dalam Tambahan Berita

⁸ Baca juga Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta : Djambatan, 1987), hlm.102, bahwa Dalam jangka waktu 9 bulan setelah tanggal pengumuman Merek dalam Tambahan Berita negara Republik Indonesia, maka masyarakat diberi hak untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Negara, maka gugatan untuk membatalkan pendaftaran, pada akhirnya gugatan akan tertunda atau bahkan secara hukum tidak dapat dilakukan. Karenanya dapat dibayangkan berapa besar kerugian finansial yang akan diderita oleh pemilik Merek yang sesungguhnya oleh keadaan seperti itu.

Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 pada dasarnya diangkat dari prinsip-prinsip serupa dalam Konvensi Paris yang dijabarkan menjelang dan setelah perang dunia ke II.⁹ Konvensi Paris adalah perjanjian internasional yang mengatur masalah paten, Merek, desain produk industri dan ketentuan-ketentuan lain dalam rangka menanggulangi persaingan yang tidak jujur. Konvensi tersebut disahkan pada Tahun 1883 dan hingga kini telah diubah beberapa kali dengan menghasilkan naskah yang berbeda. Perubahan tersebut antara lain masing-masing disahkan di Brussels Tahun 1900, di Washington Tahun 1911, di Den Haag Tahun 1925, di London Tahun 1934, di Lisabon Tahun 1958, di Stockholm Tahun 1967, dan di Jenewa Tahun 1979.

Oleh karena kelahiran undang-undang Merek tahun 1961 dalam situasi demikian, masih cukup sederhana, terlihat dari pengaturan yang ada di dalamnya, seperti pengaturan upaya hukum bagi pemilik Merek yang sah, untuk

⁹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillan, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 211, bahwa Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan bertitik tolak dari konsepsi hukum Merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II.

memperoleh hak atas Mereknya kembali diatur secara singkat, juga masih didasarkan pada Gugatan Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) pasal 1365 Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer), sedang tuntutan gantirugi ataupun tuntutan pidana belum diatur.¹⁰

Apabila prinsip-prinsip yang terjabar hingga Tahun 1958 tersebut kemudian diterima oleh UU no. 21 Tahun 1961, maka timbul berbagai masalah terutama terjadi pertengahan Tahun 1970 an menjadi mudah dipahami. Norma dan tatanan niaga telah berubah dan berkembang pesat kalau dibandingkan dengan norma dan tatanan menjelang perang dunia ke dua dan dasawarsa berikutnya. Selera masyarakat pun juga ikut berubah. Pemakaian dan penggunaan barang dengan Merek terkenal, tidak peduli asli atau palsu, memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para pemakainya. Masyarakat seakan-akan sudah hanyut ke arah apa yang dinamakan "*label minded-society*". Praktek pemalsuan Merek tersebut berpengaruh juga terhadap masyarakat (Indonesia), dimana masyarakat (Indonesia) kita ada kecenderungan berorientasi terhadap pemakaian produk-produk luar negeri (*label minded*), terlebih produk tersebut merupakan produk dari Merek terkenal.¹¹

Skala investasi dan kemajuan teknologi bahkan telah mendorong tumbuhnya kebutuhan akan pasar lebih luas. Pasar dengan wilayah negara tidak lagi dirasa cukup. Apa yang hari ini dibuat di suatu negara, dengan kemajuan

¹⁰ *ibid*

¹¹ Ismael Saleh, "*Hukum dan Ekonomi*", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990) hlm. 51.

teknologi informasi dan transportasi, besok lusa atau minggu depan telah tersaji di pasar negara lain. Dalam kecenderungan seperti ini, tatanan dan praktek niaga membutuhkan dunia sebagai pasar, memakai ungkapan yang akhir-akhir ini sering terdengar, yang kini berlangsung adalah globalisasi pasar. Pada gilirannya, perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap Merek yang digunakan pada pokok produk yang diperdagangkan.

Bagi pemerintah, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek juga dimaksudkan untuk menyesuaikan, dan megantisipasi perkembangan norma dan kebutuhan dalam praktek perdagangan sekarang dan di masa yang akan datang. Sudah barang tentu, hal itupun tetap dilakukan dengan memperhatikan batas-batas kemampuan, kondisi dan kebutuhan. Oleh sebab itu dalam penyusunan RUU ini Pemerintah sangat memperhatikan berbagai masukan berupa pendapat dan saran dari masyarakat usaha ataupun kalangan ahli. Tujuannya memperoleh masukan sebanyak dan selengkap mungkin mengenai problem yang dihadapi dan jalan pemecahan yang diperlukan. Hasil-hasil konsultasi dengan para ahli baik dalam kerja sama dengan WIPO (*The World Intellectual Property Organization*), yaitu badan khusus PBB yang mengadministrasikan perjanjian-perjanjian Internasional di bidang "*Intellectual Property Rights*" ataupun dalam rangka bilateral, telah pula dipertimbangkan dalam penyusunan RUU ini.

Perubahan pengaturan Merek selalu dipengaruhi oleh keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi beberapa konvensi Internasional. Bahwa yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Dari latar belakang tadi maka yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang melandasi dan tertuang dalam RUU tentang Merek adalah sebagai berikut :

Pertama, lingkup pengaturan Merek dalam RUU dibuat seluas mungkin. Untuk itu judul yang dipilih sederhana, singkat, luwes, tetapi bermakna luas. Berbeda dengan uu yang lama, yang membatasi pada Merek perusahaan dan Merek perniagaan, RUU ini hanya menggunakan judul Merek. Hal ini antara lain karena Merek perusahaan dan Merek perniagaan pada dasarnya hanya secara praktis mengacu pada siapa yang berhak atas Merek tersebut. Sementara itu dari segi obyek keduanya mengacu pada hal yang sama yaitu Merek dagang, sedangkan obyek yang lain yaitu Merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul Merek saja, maka lingkup jangkauannya dapat meluas dan menjangkau baik Merek dagang maupun Merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai Merek telah pula

¹² Rahmi Jenet, *Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2015), hlm.16

tertampung di dalamnya. Lebih dari itu kebutuhan Merek lain yang dikenal dapat pula ditampung, seperti Merek kolektif. Pada dasarnya, sesuai perkembangan keadaan dapat pula diatur lebih lanjut beberapa aspek lain dari Merek seperti “*Certification marks*”, “*associate marks*” dan lain-lainnya.

Kedua, RUU tidak lagi menggunakan prinsip pemakaian pertama yang lazim dikenal dengan Sistem Deklaratif. Tapi mendasarkan pada prinsip pendaftaran yang dikenal dengan Sistem Konstitutif, bahwa pendaftaran menimbulkan hak.¹³ Salah satu pertimbangannya adalah : lebih terwujudnya kepastian hukum. Seperti dijelaskan di bagian awal keterangan pemerintah, Sistem Deklaratif yang selama ini digunakan pada dasarnya lebih bertumpu pada semacam anggapan hukum saja, bahwa barangsiapa memakai Merek untuk pertama kali di Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang bersangkutan, atau bahkan sebagai pemiliknya. Bersamaan dengan itu Mereka yang mendaftarkan Merek juga dianggap sebagai pemakai yang pertama, kecuali ada bukti sebaliknya. Anggapan hukum seperti itu bukan saja dalam praktek telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melahirkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dari segi hukum, permasalahan tersebut juga menimbulkan kesulitan yang tidak sederhana. Karena pertimbangan

¹³ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs, GAAT, Putaran Uruguay (1994)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.19, sejalan dengan perjanjian TRIPs, bahwa pemilik Merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga, yang tidak mempunyai persetujuannya, untuk memakai Merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa yang sama atau menyerupai dengan barang atau jasa untuk mana Merek bersangkutan telah didaftarkan.

itulah, RUU ini menerapkan Sistem Konstitutif. Dalam sistem yang baru ini ditumbuhkan prinsip, bahwa perlindungan hukum atas Merek hanya akan berlangsung apabila Merek tersebut dimintakan pendaftaran.

Ketiga, agar pendaftaran tersebut dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan formal saja. Dalam sistem yang baru ini, diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek. Dengan adanya pengumuman tersebut, masyarakat mendapat informasi se luas-luasnya, sehingga dapat memberi kesempatan bagi masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan tersebut untuk mengajukan pandangan atau keberatan. Baru setelah dilakukan pemeriksaan substantif apakah permintaan pendaftaran dapat disetujui atukah ditolak. Dengan mekanisme yang baru ini, bukan saja problema yang selama ini melingkupi pengelolaan Merek atas dasar Sistem Deklaratif diharapkan dapat teratasi, tetapi keikutsertaan masyarakat dalam sistem Merek dapat ditumbuhkan. Dalam hubungan ini dipertegas kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang terdaftar, atas dasar alasan dan dengan tata cara tertentu.

Keempat, diakomodasinya kemungkinan permintaan pendaftaran Merek menggunakan hak prioritas. Hal ini diperlukan karena UU no. 21 Tahun 1961 sama sekali menutup kemungkinan ini. Sebagai negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional (Konvensi Paris) yang antara lain memberikan perlindungan Merek sudah sepantasnya bilamana Indonesia juga mulai mengakomodasi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.

Kelima, RUU juga mengatur kemungkinan pengalihan hak atas Merek berdasarkan lisensi. UU nomor 21 Tahun 1961 meniadakan kemungkinan tersebut, mengingat hal itu hanya dapat dilakukan bilamana sebagian atau seluruh usaha juga dialihkan. Ketentuan ini dinilai menghambat kelancaran kegiatan usaha, disamping tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan usaha itu sendiri.

Keenam, RUU ini juga memperkenalkan ancaman pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran di bidang Merek, yang pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan dan persaingan curang. Selain itu terhadap kegiatan penyebarluasan barang-barang hasil tindak pidana tersebut, yang pada akhirnya juga merugikan masyarakat sebagai konsumen, diberikan pula ancaman pidananya. Ketentuan ini tidak ada dalam UU Nomor 21 Tahun 1961.¹⁴

A.2. Pemandangan Umum Para Anggota Dewan

a. Fraksi Karya Pembangunan

Salah satu hal yang cukup mendasar dalam RUU adalah perubahan sistem dari Prinsip Pemakai Pertama (Sistem Deklaratif) yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1961, ke dalam sistem yang mendasarkan pada prinsip pendaftaran (Sistem Konstitutif). Sebagaimana dijelaskan pemerintah, UU Nomor 21 Tahun 1961 yang memakai Sistem Deklaratif memang sudah

¹⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 76-78

ketinggalan jaman dan banyak mempunyai kelemahan, tetapi sebenarnya ia juga mempunyai beberapa hal yang positif dan menguntungkan.

Mengingat bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas dan perhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya belum semudah dan secepat waktu yang diperlukan untuk pendaftaran Merek, maka stelsel deklaratif dianggapnya lebih lebih cocok. Dipihak lain seseorang pemakai Merek yang benar-benar menggunakannya meskipun tidak terdaftar dalam Sistem Deklaratif tetap dilindungi oleh hukum sepanjang ia dapat membuktikan sebagai pemakai pertama. Berbeda dengan Sistem Deklaratif, dalam Sistem Konstitutif dapat terjadi suatu Merek terdaftar tetapi tidak secara efektif dipakai, karena ada ketentuan tentang batas waktu sampai 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam RUU, tetapi secara hukum ia lebih kuat dari pada orang yang benar-benar memakai Merek tersebut meskipun sudah lama tetapi belum terdaftar.

Perlu ditegaskan bahwa FKP tetap memberi dukungan untuk pemberlakuan Sistem Konstitutif, karena lebih memberikan jaminan kepastian hukum. Namun demikian mengharapkan penjelasan pemerintah bagaimana melindungi pemakai pertama yang beritikad baik dalam kasus-kasus demikian. Apakah ada alternatif untuk mengakomodir hal-hal yang positif dalam stelsel deklaratif guna diatur dalam UU Merek seperti

pemikiran “Stelsel gabungan”.¹⁵ Bagi pengusaha kecil industri rumah tangga, pengrajin tradisional atau produksi yang pemasarannya hanya terbatas dalam wilayah tertentu, umpamanya diberikan pengecualian khusus, sehingga yang bersangkutan dapat memakai Merek sendiri untuk perdagangan barang dan jasa sepanjang tidak melanggar ketentuan lainnya. Dapatkah dalam RUU diatur sejenis hak atas “Merek sederhana” untuk melindungi pengusaha kecil tersebut yang dapat dikecualikan dari kewajiban pendaftaran. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi pengusaha kecil yang pada umumnya berdomisili di wilayah jauh dari perkotaan.

Dalam RUU disebutkan bahwa permintaan pendaftaran Merek ditolak salah satunya apabila merupakan Merek dan nama badan hukum yang sudah dimiliki orang lain yang sudah terkenal, perlu dipertanyakan :

- (1) Kriteria terkenal menjadi relatif karena dalam penjelasan hanya disebut dengan memperhatikan pengetahuan umum mengenai Merek dan nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Apakah dapat dijadikan alternatif bila Merek dan nama badan hukum terkenal tersebut selanjutnya disusun daftar yang secara berkala ditetapkan dengan SK Menteri.

¹⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 98

(2) Bagaimana apabila Merek yang ingin didaftarkan hanya “mirip” atau hanya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek atau nama badan hukum terkenal.¹⁶

b. Fraksi Persatuan Pembangunan

Pengaturan masalah Merek bukanlah masalah yang baru, Merek telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang merupakan pengganti dari peraturan tentang Merek yang sebelumnya telah berlaku, yaitu peraturan dari jaman Hindia Belanda yang terkenal dengan nama *Reglement Industriële Eigendom* Tahun 1912 S.1912 nomor : 545. Disamping itu sejak tahun 1934 Indonesia yang waktu itu masih sebagai Hindia Belanda telah terikat pula dengan Konvensi Paris Union yang mengatur masalah-masalah Merek dalam taraf Internasional. Dengan demikian pengalaman negara dalam hal pengelolaan *Intellectual Property Rights* terutama masalah Merek sudah cukup lama.

Walaupun pengetahuan bangsa Indonesia dalam hal Merek telah cukup lama, tetapi dunia usaha selalu disibukkan dengan berbagai permasalahan dibidang Merek, yang pada umumnya bermula dari prinsip-prinsip dalam UU no. 21 Tahun 1961 yang dinilai kurang sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam praktek kegiatan usaha.

¹⁶ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 101

Sejak awal dasawarsa delapan puluhan yang lalu, dinamika usaha dan dunia perindustrian menghadapi masalah demi masalah dan sengketa demi sengketa di bidang Merek di peradilan.

Kasus perkara Merek Tancho antara PT. Tancho Indonesia yaitu suatu *joint venture* yang didirikan antara *Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co Ltd.)* dan *NV. The City Factory* Jakarta, berlawanan dengan *Wong A Kiong* (Firma Tokyo Osaka). Demikian pula Kasus perkara Y.K.K yaitu antara perusahaan *Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha*, berlawanan dengan PT. Kuda Mas Jaya. Dalam banyak lagi kasus-kasus yang menarik dalam masalah Merek, dan kalau dipelajari secara cermat pada umumnya bermula dari pendaftaran dan pemakaian pertama suatu Merek oleh suatu pihak yang dilakukan oleh pihak lain yang menyatakan lebih berhak atas Merek tersebut.

Undang-undang nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan bertitik tolak dari konsepsi pemakaian pertama atau dikenal dengan Sistem Deklaratif. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang Merek ini adalah hak Merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system atau stelsel deklaratif*), artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya.¹⁷

¹⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek, Trademark Law, dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15

Dalam sistem ini ditentukan bahwa perlindungan hukum atas suatu Merek diberikan atas pemakaian pertama itu untuk pertama kali di Indonesia untuk mempertahankan haknya itu tidak diperlukan pendaftaran terlebih dahulu. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa hak khusus untuk memakai suatu Merek diberikan kepada pemakai pertama dari Merek tersebut di Indonesia, pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama, tetapi apabila dikemudian hari ternyata ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa ia merupakan pemakai Merek pertama tersebut di Indonesia, maka dapat dibatalkan pendaftaran atas Merek tersebut.

Sistem ini pada kenyataannya hanya didasarkan atas anggapan “kebenaran formal” dan tidak atas “kebenaran material”. Keadaan demikian jelas tidak memberikan kepastian hukum, dan secara mendasar dapat pula menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha.

Prinsip deklarasi sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara anggota Konvensi Paris, terutama sejak perubahan naskah yang terakhir dari Konvensi Paris yang dilakukan di Jeneva Tahun 1967. Perundang-undangan tentang Merek sejak lama telah menarik perhatian dari berbagai usaha dari Konvensi Internasional. Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional pada era sekarang tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya perlindungan hukum atas Merek-Merek atau cap dagang. Persoalan-persoalan Merek selalu melintasi tapal batas nasional, karena ia bersifat internasional, apalagi pada era globalisasi pasar seperti sekarang.

Fraksi Persatuan Pembangunan sependapat dengan pemerintah terhadap pokok pikiran yang melandasi dan dituangkan dalam RUU, terutama dengan penggunaan Sistem Konstitutif, yaitu perlindungan hukum atas Merek hanya akan berlangsung apabila Merek tersebut dimintakan pendaftarannya, menggantikan prinsip/ Sistem Deklaratif yang selama ini dipergunakan.¹⁸

Penggunaan Sistem Konstitutif yang merupakan Stelsel Positif memang “lebih baik” jika dibandingkan dengan Sistem Deklaratif yang merupakan stelsel negatif, antara lain :

- 1) Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum, karena dalam sistem ini dinyatakan secara tegas, bahwa pihak pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pemakai Merek yang tidak diketahui ketika ia mendaftarkan Mereknya. Berbeda dengan Sistem Deklaratif, bahwa pendaftaran hanyalah memberikan suatu dugaan hukum, bahwa orang atas nama siapa suatu Merek didaftarkan dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama di Indonesia, dan karenanya dianggap sebagai pemilik dari Merek yang bersangkutan. Akan tetapi jika ada orang lain yang dapat membuktikan, bahwa haknya lebih kuat dari pihak pendaftar pertama tadi, maka si pendaftar pertama harus dibatalkan.

¹⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 114-115

- 2) Pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Sistem Konstitutif lebih menguntungkan, karena pada negara yang sedang berkembang bila dianut Sistem Deklaratif seperti yang dianut dalam UU no. 21 Tahun 1961, akan sukar menelusuri secara pasti siapa pemakai pertama dari suatu Merek.

Penggunaan Sistem Konstitutif yang diiringi pula dengan pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek, secara efektif dan tenggang waktu yang cukup, diharapkan akan menimbulkan “kepastian hukum dari rasa keadilan”.

Pokok-pokok pikiran dalam RUU sejalan pula dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris, dimana Indonesia termasuk sebagai anggotanya. Diharapkan pula dunia usaha akan terhindar dari usaha-usaha pembajakan dan peniruan atas Merek-Merek terkenal baik dalam negara maupun luar negeri.

c. Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagaimana pemerintah mengajukan alasan bahwa diajukannya RUU tentang Merek dikarenakan UU no. 21 Tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merek perniagaan mengandung banyak kelemahan-kelemahan, apakah itu dilihat dari sudut perlindungan bagi pemilik asli yang telah bersusah payah membangun citra suatu Merek, namun karena tidak mengetahui ketentuan hukum yang mengatur Merek di Indonesia, kalau

Mereka dari luar wilayah Indonesia atau pengusaha kecil yang bertebaran di pelosok yang jauh dari Jakarta, sehingga belum mendaftarkan Mereknya ke kantor Merek, tahu-tahu telah didaftarkan oleh orang lain dan telah dimuat dalam Tambahan Berita negara, maka ia menurut hukum yang berlaku sah sebagai pemiliknya. Sedangkan pemilik asli kalau ingin mempertahankan haknya, dapat menggugat melalui Pengadilan dalam batas waktu 9 bulan sesudah diumumkan atau “membelinya” dari pemilik Merek yang telah mendaftarkannya tersebut. Dalam hal ini terjadilah dagang Merek, bukan kepastian hukum atas Merek dagang.¹⁹

Pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya. Karena itu, maka Sistem Deklaratif memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar Merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai Merek yang pertama adalah yang menggugat. Penggugat dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai Merek dibandingkan dengan pihak pendaftar.²⁰ Bertolak dari kelemahan-kelemahan yang dikandung dalam UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut Sistem Deklaratif maka dalam UU tentang Merek yang diajukan pemerintah

¹⁹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 122-123

²⁰ Rahmi Jened, *op cit*, hlm. 255

bertolak pada asas perlindungan hukum atas Merek dengan menerapkan Sistem Konstitutif.

Pada Tanggal 8 Februari 1992 terdapat tulisan Prof. Charles Himawan, S.H, Dewan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di harian kompas dengan judul "Pemilikan Intelektual bukan alternatif". Dalam tulisan tersebut digambarkan, Amerika Serikat menganggap WIPO tidak mampu lagi melindungi "*Intellectual Property (IP)*" Amerika Serikat di pasar Internasional dan berpendapat ketidakmampuan ini sebagai salah satu sebab yang membuat neraca perdagangan menjadi negatif.²¹ Untuk memperbaiki neraca perdagangan selain memasukkan masalah IP dalam berbagai UU nasionalnya, Amerika Serikat juga mengambil langkah-langkah unilateral dan bilateral, seperti mengancam India dan Cina, akan mengambil langkah-langkah sepihak apabila tidak melindungi IP Amerika Serikat dan akhirnya diselesaikan melalui perjanjian bilateral.

Dari kenyataan tersebut akhirnya disetujui masalah IP ini dimasukkan dalam agenda untuk dibicarakan secara multilateral agar IP ditempatkan di bawah naungan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, tergantung pada perdagangan yang pada akhirnya ditentukan oleh keunggulan komparatif dan tergantung banyak pada kemampuan teknologi

²¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 123

suatu negara. Disinilah muncul argumentasi yang independent dan obyektif perlunya perlindungan IP suatu negara.

WIPO sebagai badan khusus PBB yang mengadministrasikan perjanjian-perjanjian internasional di bidang *Intelektual Property* dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan internasional terhadap non-anggotanya. WIPO juga tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan sengketa yang timbul. WIPO juga tidak dapat mengendalikan dan menghukum pencuri IP anggota WIPO oleh pelaku atau negara yang non-anggotanya.

Tidak demikian dengan GATT, yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara yang melakukan *unfair trade practice*, atau terhadap negara yang tidak atau belum membentuk hukum yang memadai untuk perlindungan IP.

Adanya problem tersebut mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, bahwa adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara IP dengan perdagangan dan keterkaitan dengan dunia internasional. Apakah ketentuan-ketentuan yang dibentuk dalam sistem *Intellectual Property Rights* dalam RUU tentang Merek telah mengantisipasi fenomena tersebut, dan sejauhmana keterlibatan negara terhadap GATT.

A.3. Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Anggora Dewan Atas RUU Tentang Merek.

Masalah penting yang dipandang perlu untuk diberikan penjelasan adalah Sistem Konstitutif, yang akan menjadi tumpuan sistem Merek yang akan datang. Pemerintah telah menjelaskan, mengapa dalam RUU pemerintah memilih Sistem Konstitutif yang mendasarkan diri pada pendaftaran Merek, dan meninggalkan Sistem Deklaratif yang mendasarkan diri pada prinsip pemakaian pertama suatu Merek. Pada akhirnya pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan Sistem Deklaratif memang tidak memberikan kepastian hukum, sebab Sistem Deklaratif pada kenyataannya dan secara prinsip hanya menghasilkan anggapan tentang “kebenaran formal” saja, tidak ada kebenaran materil yang diwujudkan dari sistem ini. Berbagai permasalahan dan sengketa yang timbul dalam masyarakat, berpangkal dari keadaan tersebut. Hal ini pulalah yang secara pokok melandasi pemikiran untuk menggantinya dengan Sistem Pendaftaran (Sistem Konstitutif).²²

Berbagai masalah dan sengketa yang selama ini timbul menunjukkan, betapa pengadministrasian Sistem Merek dengan Sistem Deklaratif, bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah bagi negara yang kemampuan administrasinya masih terbatas. Sistem Deklaratif yang pada mulanya tampak sederhana, tetapi konsekuensi dan kenyataannya justru hanya dapat dijalankan

²² Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 136-140

dalam suatu negara yang masyarakatnya telah maju dan merata tingkat kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola serta memelihara Merek sebagai karya intelektual.

Dengan begitu, sungguh terbalik bila kenyataan ini dihadapkan pada pendapat yang mengatakan bahwa Sistem Konstitutif hanya cocok bagi masyarakat di negara maju, sedangkan bagi masyarakat di negara berkembang lebih sesuai bila diterapkan Sistem Deklaratif.

Perlu ditegaskan bahwa, kalau aspek kepastian hukum yang diinginkan, Sistem Konstitutif itulah yang memberi jawaban. Namun begitu pemerintah memahami bahwa sebenarnya kemampuan dan kualitas pelayanan itulah yang harus ditingkatkan, sehingga aspek kepastian hukum dapat dirasakan dan dinikmati secara merata, serta memberikan ketentraman kepada lapisan masyarakat usaha.

Perhatian diberikan kepada masyarakat usaha yang memiliki dan menggunakan Merek terutama Mereka yang berusaha dalam skala usaha kecil dan bertempat kedudukan usaha yang jauh dari kantor Merek, maka peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan itu yang patut mendapat perhatian, sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan kepastian sistem.

Hal ini dikemukakan agar tidak terjebak dalam dualisme sistem. Bahwa sistem apapun yang akan diterapkan, masyarakat usaha yang kecil tetap harus dibela kepentingannya, dan Mereka jangan sampai menjadi korban. Tetapi kalau

hanya menyatakan bahwa prinsip pemakai pertama yang menjadi sendi utama Sistem Deklaratif, adalah yang paling sesuai atau paling baik atau setidaknya paling cocok bagi masyarakat usaha yang kecil dan bertempat kedudukan usaha yang jauh dari kantor Merek, masalahnya menjadi lain. Dalam keterangan pemerintah telah ditunjukkan pengalaman nyata, dalam penerapan Sistem Deklaratif, lebih menunjukkan kelemahan yang mendasar sifatnya. Kelemahan inilah yang justru dimanfaatkan oleh para pengusaha, baik yang kecil, menengah, maupun besar, tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain.

Seandainya mencoba pemikiran, bahwa secara umum masih lebih baik bagi Mereka diterapkan Sistem Deklaratif, tapi ada dua masalah yang harus dijawab, yaitu :

Pertama, kalau Sistem Deklaratif itu harus berlaku umum, bagaimana dengan kelemahan Sistem Deklaratif, yang sebenarnya tidak memberikan kepastian hukum sama sekali.

Kedua, kalau Sistem Deklaratif itu diterapkan pada masyarakat usaha yang dianggap kecil dan jauh dari kantor Merek, sedangkan bagi usaha lainnya, terutama yang bertempat kedudukan usaha dekat dengan kantor Merek, diterapkan Sistem Konstitutif, beranikah dan sanggupkah menghadapi dualisme sistem demikian.

Pendekatan dan pemecahan sistem ini dirasa sangat penting, sehingga dapat dilihat secara jernih dan mampu memisahkan persoalan sistem dan

permasalahan yang dihadapi untuk memberi layanan yang lebih baik kepada masyarakat usaha yang memang memerlukan perhatian dan bantuan.

Sebagaimana dalam kaitan sistem ini, Fraksi Karya Pembangunan menyetujui pemikiran mengenai kemungkinan diterapkannya “Stelsel gabungan”, Fraksi ABRI menyebutnya sebagai “Sistem gabungan” atau “Sistem Konstitutif yang disempurnakan”. Pemerintah dalam hal ini tidak menganggap pemikiran tersebut salah, namun sebaliknya bahkan menganggap bahwa pemikiran tersebut sebagai pencerminan tentang betapa besarnya perhatian dan upaya fraksi dalam mencari jalan yang dapat membantu masyarakat usaha yang berskala kecil dan bertempat kedudukan usaha jauh dari kantor Merek.

Namun demikian “Stelsel atau sistem gabungan” tersebut perlu diamati dengan cermat. Apabila yang dimaksud dengan “Stelsel atau sistem gabungan”, adalah gabungan antara Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif, maka hal tersebut bukan saja sulit tetapi juga tidak mungkin diwujudkan, sebab kedua sistem tersebut pada dasarnya sangat berbeda dan bahkan saling bertolak belakang.

Hakekatnya penerapan sistem yang satu akan memperlemah sistem yang lain. Kebetulan belum ada satu negarapun yang menerapkan sistem demikian atau memiliki sistem yang serupa itu. Dari segi ini, adanya pengecualian yang bersifat khusus sebagaimana dipikirkan oleh Fraksi Karya Pembangunan, betapapun bentuknya akan sulit diterapkan.

Kalau yang dimaksud adalah penerapan Sistem Konstitutif, tetapi dengan memberi kesempatan kepada pemakai pertama untuk melakukan oposisi atau keberatan atas permintaan pendaftaran suatu Merek selama masa waktu itu, maka dalam pasal 21 ayat (1) RUU sudah membuka kesempatan tersebut bagi “setiap orang.” Dalam hal ini pemerintah sependapat dengan F ABRI mengenai perlunya penyempurnaan ketentuan pasal 22 ayat (2) RUU. Pasal 22 ayat (2) RUU yaitu, selama jangka waktu pengumuman, setiap orang dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatan atas permintaan pendaftaran Merek yang bersangkutan.

Sebaliknya bilamana sistem gabungan tadi dijabarkan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada pemakai pertama Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan “gugatan” penghapusan atau pembatalan atas Merek yang telah terdaftar, sebagaimana dikemukakan oleh F ABRI, maka hal itu pun akan menimbulkan kesulitan, sebab keadaan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Merek yang terdaftar. Dilain pihak keadaan itu juga menimbulkan ketidakadilan, karena perlindungan hukum menjadi cenderung diberikan kepada Mereka yang Mereknya tidak terdaftar. Kalau ketentuan ini diberlakukan umum, dapat dibayangkan betapa sulitnya keadaan yang akan datang. Memberlakukan ketentuan serupa hanya terbatas untuk masyarakat usaha tertentu, juga akan menimbulkan semacam diskriminasi yang tidak sederhana implikasinya.

Sebagaimana dalam rangkaian pemikiran yang berkaitan dengan masalah sistem dalam upaya membantu masyarakat usaha yang berskala kecil, FKP dan F ABRI menyetujui saran untuk memperkenalkan “Merek Sederhana”. Analog yang digunakan adalah “Paten Sederhana”, seperti yang dikenal dalam UU Paten, namun dalam pelaksanaannya tidak sederhana, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang.

Sistem Merek sebenarnya tidak mengenal “Merek Sederhana”. Masalahnya bukan dapat atau tidaknya dicoba, tetapi justru terletak pada kriteria teknis yang akan digunakan. Dalam sistem paten kriteria teknis yang digunakan untuk memberi atau tidak memberi “paten sederhana”, sama seperti halnya dengan kriteria untuk memberi atau tidak memberi “paten biasa”. Kriteria tersebut meliputi sifat kebaruan temuan teknologi, mengandung langkah inventif dan kemampuannya untuk digunakan atau diterapkan dalam proses industri, yang membedakan adalah ciri-ciri teknologi yang ditemukan.

Ciri-ciri seperti itu secara transparan mungkin saja dapat dianalogkan terhadap Merek, tetapi syarat pokok atau kriteria teknis yang mendasari sistem Merek, yaitu adanya daya pembeda sulit dapat dihindarkan penerapannya. Betapapun sederhana bentuknya, cara pembuatannya, penampilan dan penggunaannya, Merek tersebut harus tetap memiliki daya pembeda. Inilah yang menjadi unsur yang esensial dalam Merek. Pengenalan “Merek sederhana” ini, dengan demikian aplikasinya tetap akan memerlukan pengujian terhadap Merek pada umumnya.

Bilamana demikian halnya, maka introduksi “Merek sederhana” ini secara teknis tetap akan memerlukan proses administrasi dan penelitian yang sama seperti Merek pada umumnya. Dari segi inipun masalahnya bukan soal yang harus dijawab dengan “sistem baru”, tetapi bagaimana dapat memberi bantuan berupa pelayanan yang tidak memberatkan, cepat dan menjangkau seluruh pelosok tanah air secara merata. Hanya saja perlu adanya ukuran atau kriteria yang tegas tentang Merek biasa dengan Merek sederhana. Bisa saja ditentukan bahwa kewajiban pendaftaran dengan persyaratan yang lengkap diberlakukan terhadap Merek biasa termasuk yang sudah terkenal, sedang Merek yang masuk kategori sederhanya persyaratan pendaftarannya juga lebih sederhana.

A.4 Sikap Akhir Fraksi

Sikap akhir Fraksi ABRI pada sebuah sidang komisi, menyatakan bahwa UU tentang Merek ini diharapkan mencerminkan substansi yang termuat dalam tiga pokok pikiran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepastian hukum, dengan tidak mengabaikan sisi keadilan .
2. Terwujudnya dorongan bagi golongan ekonomi kuat dan pengayoman bagi golongan ekonomi lemah.

3. Terantisipasi perkembangan global dan tuntutan perkembangan nasional, dengan tetap terpeliharanya citra dan nama baik bangsa di dunia usaha Internasional.²³

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka perlu pembahasan yang mendalam yaitu : Sistem Konstitutif yang kaku akan menyebabkan ketidakadilan bagi golongan tertentu khususnya golongan ekonomi lemah. Selain itu Sistem Konstitutif yang kaku sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum pada Merek internasional yang tidak terdaftar. Hal ini akan mendorong pemalsuan Merek terkenal yang bukan saja akan merugikan masyarakat konsumen di dalam negeri tapi juga akan merusak citra dan nama baik bangsa Indonesia di dunia Internasional.

Oleh karena itu fraksi ABRI menyarankan agar Sistem Konstitutif ini disertai dengan kemudahan-kemudahan berupa peningkatan dan penyebaran pelayanan Merek, dan kalau perlu diberikan kelonggaran-kelonggaran atau modifikasi, bahkan dalam hal-hal tertentu dimungkinkan penggabungan Sistem Konstitutif dengan *sistem gabungan* jika memang benar-benar diperlukan.²⁴ Penerapan Sistem Deklaratif pada tahap pengumuman pendaftaran Merek menjamin rasa keadilan bagi pemilik Merek yang belum sempat mendaftarkan Mereknya, yang biasanya terdiri dari golongan ekonomi lemah.

²³ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 998

²⁴ *ibid*

Sedang sikap akhir Fraksi Persatuan, bahwa Rancangan Undang Undang Merek ini memperkenalkan penggunaan Sistem Konstitutif yang merupakan Stelsel Positif untuk menggantikan Sistem Deklaratif yang merupakan Stelsel Negatif. Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum bila dibandingkan dengan Sistem Deklaratif. Sistem Konstitutif menyatakan secara tegas bahwa pendaftar pertama suatu Merek lebih berhak atas Merek tersebut. Berbeda dengan Sistem Deklaratif dimana pendaftaran hanyalah memberikan suatu dugaan hukum, bahwa orang atau badan hukum atas nama siapa suatu Merek didaftarkan dianggap sebagai pemakai pertama Merek tersebut, dan apabila kemudian hari ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa ia lebih berhak atas Merek tersebut dari pihak pendaftar pertama, maka si pendaftar pertama tadi harus dikalahkan. Jadi Sistem Deklaratif hanya menghasilkan anggapan kebenaran formal saja, dan tidak memberikan jaminan kebenaran secara materiil.

Penggunaan Sistem Konstitutif yang diiringi pula dengan pengumuman permintaan pendaftaran sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, akan lebih menumbuhkan kepastian hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk dapat mengajukan saran-saran dan keberatannya atas pendaftaran suatu Merek.

Sedang pandangan akhir Fraksi PDI, bahwa dalam RUU telah diadakan perubahan mendasar dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, karena pada dasarnya Sistem Konstitutif akan lebih menjamin kepastian hukum. Disamping

itu disertai pula ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin aspek keadilan serta pelayanan yang baik bagi pengguna jasa Merek.

Sedangkan pandangan akhir fraksi Fraksi Karya Pembangunan, bahwa UU Merek lama yang menganut Sistem Deklaratif yang berarti pemegang hak atas Merek adalah pemakai Merek pertama Merek tersebut memiliki banyak kelemahan dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga dalam RUU ini mengubah Sistem Deklaratif dengan Sistem Konstitutif, yang menentukan bahwa pemegang hak atas Merek adalah yang pertama mendaftarkan Mereknya. Sistem ini lebih memberi kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*.

Masalah perlindungan hukum, dalam RUU perlu diatur mengenai masalah yang perlu memperoleh perlindungan hukum, bahwa bagi Merek yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merek yang bersangkutan. Merek harus digunakan, apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus. Merek terdaftar masih dapat digugat oleh pemilik Merek terdaftar lainnya melalui pengadilan.

Sambutan Pemerintah, sebagaimana usulan fraksi-fraksi, pemerintah sependapat bahwa RUU dapat disetujui menjadi UU tentang Merek oleh DPR RI dalam sidang paripurna yang menurut jadwal tanggal 23 Juli 1992. Dengan disetujuinya RUU tentang Merek, maka tuntaslah kewajiban nasional dan internasional untuk melaksanakan sebagian landasan bagi pembangunan di

bidang ekonomi khususnya di bidang industri dan perdagangan. Sebab Merek adalah bagian dari Industrial Property Rights sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris.

Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan Konvensi Paris yang pada Tahun 1979 telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, sehingga Indonesia sebagai salah satu pihak dalam Konvensi Paris tersebut secara yuridis terikat akan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam berbagai perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Merek.

B. Landasan Filosofis Pergeseran Pendaftaran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif

Sistem Pendaftaran Merek, menurut teorinya ada dua macam sistem pendaftaran, yaitu pendaftaran dengan memakai Stelsel Konstitutif dan pendaftaran dengan memakai Stelsel Deklaratif. Pendaftaran dengan Stelsel Konstitutif artinya suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama atas Merek. Pendaftaran dengan Stelsel Deklaratif artinya suatu sistem pendaftaran yang hanya akan menimbulkan dugaan saja akan adanya hak sebagai pemakai pertama atas Merek yang bersangkutan.²⁵

Di Indonesia setidaknya mengenal dua sistem pendaftaran tersebut, yaitu dengan berlakunya UU nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan

²⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 111.

Merek Perniagaan yang menganut Sistem Deklaratif, dan sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, hingga perubahannya dengan UU nomor 14 Tahun 1997, hingga perubahannya terakhir dengan berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka berlaku Sistem Konstitutif yang mewajibkan adanya pendaftaran Merek.

Pergeseran pendaftaran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif sangat berpengaruh terhadap penentuan hak seseorang atas sebuah Merek. Dalam pendaftaran Sistem Deklaratif penentuan hak atas sebuah Merek didasarkan atas pemakaian pertama, sehingga seseorang dianggap sebagai pihak yang berhak atas sebuah Merek cukup mendasarkan bahwa seseorang tersebut telah memakai pertama kali sebuah Merek, sekalipun tidak melakukan pendaftaran. Sedangkan dalam pendaftaran Sistem Konstitutif, penentuan hak atas sebuah Merek didasarkan atas pendaftaran, sehingga seseorang dianggap sebagai pihak yang berhak atas sebuah Merek apabila ia telah mendaftarkan Mereknya.

Terjadinya pergeseran Sistem Deklaratif (*First To Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First To File*) di Indonesia yaitu semula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan berlaku Sistem Deklaratif (*First To Use*) yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran Merek dan timbulnya hak Merek didasarkan pada pemakaian pertama kali bukan karena pendaftaran, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berlaku Sistem Konstitutif (*First To File*) yang mengharuskan adanya pendaftaran Merek bagi Mereka yang ingin

memperoleh perlindungan hukum, dimana timbulnya hak Merek didasarkan pada pendaftaran.

Adanya perubahan sistem hak Merek tersebut tidak lepas dari pertimbangan bahwa berlakunya Sistem Deklaratif dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 dianggap kurang memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum, dengan disertai terjadinya beberapa kasus pembatalan Merek yang justru dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan Mereknya. Dengan sistem yang demikian tentunya akan menyebabkan keengganan bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya, karena tidak didaftarkanpun, suatu saat didaftarkan oleh pihak lain dapat mengajukan pembatalan, dan hal demikian juga menimbulkan ketidak tertiban administrasi di bidang Merek.

Pemberlakuan Sistem Deklaratif yang demikian sejalan dengan tujuan pembentukan UU Nomor 21 Tahun 1961 memang lebih memfokuskan perlindungan kepada masyarakat atau khalayak umum dari adanya Merek-Merek palsu. Hal ini seperti dinyatakan dalam konsideran menimbang, bahwa Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang Merek perusahaan dan Merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu Merek yang sudah dikenalnya sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik. Sehingga dengan memperhatikan tujuan dari pembentukannya pemberlakuan Sistem Deklaratif dalam UU Merek 1961 tidak mewajibkan adanya pendaftaran Merek untuk menimbulkan suatu hak dan perlindungan hukumnya, namun mendasarkan pada pemakaian. Menurut Yurisprudensi di

Indonesia, Hakim Indonesia lebih mengutamakan perlindungan pada khalayak ramai terhadap Merek-Merek tiruan yang akibatnya akan merugikannya.²⁶

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang menghasilkan perubahan fundamental Sistem Merek dari Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif, nampak bahwa fokus utama yang menjadi pertimbangan perubahan sistem tersebut adalah masalah kepastian hukum dan keadilan. Sistem pendaftaran Merek berubah dari Sistem Deklaratif menjadi Sistem Konstitutif, berhubung sistem yang disebut terakhir yaitu Sistem Konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif.²⁷ Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik Merek, pemerintah telah memperbarui hukum Merek dengan mencabut UU Nomor 21 Tahun 1961 dan menggantinya dengan UU Nomor 19 Tahun 1992.²⁸ Dalam salah satu jawaban pemerintah terhadap tanggapan dewan atas RUU yang diajukan bahwa, pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa penggunaan Sistem Deklaratif memang tidak memberikan kepastian hukum, sebab Sistem Deklaratif pada kenyataannya dan secara prinsipil hanya menghasilkan anggapan tentang kebenaran formal saja, tidak ada kebenaran materiil yang diwujudkan dari sistem ini. Berbagai permasalahan dan sengketa yang timbul dalam masyarakat, berpangkal dari keadaan tersebut. Hal ini

²⁶ Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta : Djambatan, 1987), hlm. 91.

²⁷ Rachmadi Usman, *op cit*, hlm. 309.

²⁸ Haedah Faradz , *Perlindungan Hak Atas Merek, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 (Januari 2008), hlm. 38

pulalah yang secara pokok melandasi pemikiran untuk mengantinya dengan sistem pendaftaran (Sistem Konstitutif).²⁹ Dengan demikian yang menjadi landasan filosofis pergeseran Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif adalah demi tercapai tujuan hukum, terutama dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik Merek terdaftar dan memberikan rasa keadilan. Dengan pemberian hak berdasarkan pendaftaran maka UU memberikan perlindungan hak Merek kepada yang mendaftarkan, sehingga yang diutamakan adalah perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar.

Menurut Sistem Konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filling*" bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*". Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu Merek dan pihak ke tiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.³⁰

Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran Merek terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah

²⁹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *op cit*, hlm. 136

³⁰ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 256.

mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik Merek yang sah terlindungi hak-haknya.³¹

Dalam Memori Penjelasan dicantumkan sebagai alasan untuk memilih prinsip konstitutif ialah bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih terwujudnya kepastian hukum.³² Berbagai masalah dan sengketa yang selama ini timbul menunjukkan, betapa pengadministrasian sistem Merek dengan Sistem Deklaratif, bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah bagi negara yang kemampuan administrasinya masih terbatas. Sistem Deklaratif yang pada mulanya tampak sederhana, tetapi konsekuensi dan kenyataannya justru hanya dapat dijalankan dalam suatu negara yang masyarakatnya telah maju dan merata tingkat kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola serta memelihara Merek sebagai karya intelektual.

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran Merek, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya beralih pada Sistem Konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum.³³ baca juga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, pada butir b dan c antara lain menyebutkan bahwa, b. Perubahan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konsitutif, karena Sistem Konstitutif lebih menjamin

³¹ Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 241.

³² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op cit* hlm. 5.

³³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 8.

kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif.³⁴ 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. Dalam Undang-undang ini, penggunaan Sistem Konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran Merek dimungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan. c. 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 diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu Merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan

³⁴ Baca juga Jened, Rahmi, *Hukum Merek, Trademark Law, dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15, bahwa perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula First to Use System atau Stelsel Deklaratif menjadi sistem pendaftar pertama (First to File System atau Stelsel Konstitutif). Penggunaan Sistem Konstitutif dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum..

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 keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan Merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.³⁵

Hanya saja dalam pengaturan pemberlakuan Sistem Konstitutif dalam UU Merek masih diberikan pengecualian yaitu masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar secara terbatas, antara lain pada ketentuan penolakan pendaftaran dan gugatan pembatalan Merek. Pemberian pengecualian dalam Sistem Konstitutif dengan masih memberikan perlindungan kepada Merek yang tidak terdaftar, dapat dimanfaatkan oleh pemilik Merek asing yang telah menggunakan Mereknya di Indonesia tidak segera mendaftarkan Mereknya. Pemilik Merek asing memilih menunggu, seandainya Mereknya didaftarkan oleh pengusaha lokal baru melakukan upaya gugatan disertai dengan pengajuan pendaftaran, mereknya sesuai hak bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan seperti ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Merek. Hal ini tentunya dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha lokal yang selalu dalam posisi lemah dalam bersaing dengan pengusaha asing.

³⁵ K. Wantjik Saleh, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merek, Serta Peraturan Pelaksanaan*, (Jakarta : Dhalia Indonesia, 1994), hlm.520

Penerapan Sistem Konstitutif dalam UU Merek hanya sebatas menimbulkan kewajiban yang beraspek kepentingan hak keperdataan semata, terutama kepentingan pemilik Merek. Sudah waktunya Indonesia menerapkan Sistem Konstitutif secara ketat dan konsisten dengan menghilangkan ketentuan pengecualian yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar. Disamping itu penerapan Sistem Konstitutif seharusnya tidak terbatas menimbulkan kewajiban yang bersifat hak keperdataan saja, tetapi juga beraspek kepentingan publik, dengan memberikan sanksi bagi pemilik merek yang sudah menggunakan tidak mendaftarkan mereknya .

Pergeseran sistem pendaftaran dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia Internasional, dimana Indonesia juga turut serta aktif di dalam mengikuti perkembangan tersebut, termasuk dalam hal pengaturan di berbagai bidang termasuk bidang HKI khususnya Merek. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Standart mengenai sejauhmana perlindungan HKI harus diterapkan telah banyak dimuat dalam perjanjian-perjanjian yang disetujui sebagai bagian dari kegiatan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dimana standart

tersebut menjadi titik referensi bagi perjanjian Uruguay Round.³⁶ Dengan memperhatikan kepekaan politis yang berkisar di bidang kebijaksanaan mengenai *intellectual property*, dalam perundingan Uruguay Round ditekankan bahwa yang akan dirundingkan adalah trade related-aspects dari masalah *intellectual property*, atau TRIPs.³⁷ Putaran Uruguay inilah yang akhirnya melahirkan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) yang mengandung persetujuan bidang HKI yaitu TRIPs. Sehingga draf kesepakatan dalam TRIPs tersebut juga mempengaruhi perubahan pengaturan HKI yang terjadi di negara-negara peserta termasuk yang akhirnya Indonesia turut memberikan ratifikasi. Sebagaimana diketahui bahwa mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Aspek Perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari Tahun 1986 hingga 1994 atas desakan negara-negara maju.³⁸

Seiring dengan perkembangan waktu dengan dipengaruhi oleh perkembangan dunia khususnya perkembangan hukum Merek, dimana Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Demikian juga pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang

³⁶ Kartadjoemena, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1997), Hlm. 255

³⁷ *Ibid*, hlm 256.

³⁸ *Ibid* , hlm. 252.

dikenal dengan WTO, di dalamnya mengandung kesepakatan TRIPs.³⁹ Dengan demikian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang HKI.

Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, perjanjian hasil perundingan Putaran Uruguay sebagai suatu paket ditandatangani oleh para Menteri negara-negara peserta. Setelah menandatangani perjanjian pemerintah masing-masing negara peserta mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku untuk meratifikasi atau mengesahkan keikutsertaan dalam perjanjian.⁴⁰ Penandatangan ratifikasi tersebut menjadi *founding member* dari organisasi pengganti GATT, yakni *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sendiri telah menyelesaikan ratifikasi

³⁹ Prasetyo Hadi Purwandoko, Implementasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods* oleh Pemerintah Indonesia, Jurnal *Yustisia Edisi* Nomor 68 Mei - Agustus 2006, hlm. 2, disebutkan bahwa, Indonesia telah mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdaagangan Dunia Organisasi) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya/ mengimplementasikannya, salah satunya adalah *Agreement* yang merupakan Lampiran *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Conterfeit Goods*

⁴⁰ Kartadjoemena, *op cit*, hlm. 266.

dengan DPR bulan Oktober 1994.⁴¹ Selanjutnya perubahan dalam rangka penyesuaian perjanjian tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian diganti lagi yang terbaru yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 21 tahun 1961 perlindungan hukum terhadap hak atas Merek menggunakan Sistem Deklaratif, bahwa timbulnya hak Merek berdasarkan pemakaian pertama kali, bukan berdasarkan pendaftaran. Dalam hal ini pendaftaran Merek tidak menimbulkan hak, namun hanya menimbulkan anggapan bahwa pendaftar adalah sebagai pemakai pertama. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hukum terhadap Merek menggunakan Sistem Konstitutif, dengan beberapa perubahannya, namun pada dasarnya adalah sama, bahwa timbulnya hak Merek didasarkan atas adanya pendaftaran. Pendaftaran menimbulkan hak dan karenanya bagi pemilik yang mendaftarkan Merek memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut terlihat jelas perbedaan diantara kedua sistem pendaftaran tersebut dari aspek perlindungan hukumnya, bahwa dalam Sistem Deklaratif perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama Merek, sedang dalam Sistem Konstitutif perlindungan hukum diberikan kepada pemilik Merek terdaftar.

⁴¹ *ibid*

Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia, menganut sistem *First to File* dalam memberikan hak Merek berdasarkan pendaftaran. Berdasarkan sistem *First to File* tersebut, pemilik Merek, termasuk Merek terkenal, harus mendaftarkan Mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas Mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik Merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama Merek tersebut di Indonesia. Jadi adanya hak Hk Eksklusif untuk memakai Merek sendiri atau memberi ijin kepada pihak lain untuk memakainya.⁴² *First to File System* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi hak atas Merek dan diakui sebagai pemilik Merek yang sah.

Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menentukan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dengan pendaftaran Merek, pemilik Merek memiliki hak-hak berikut:

- a. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan Mereknya;
- b. Hak untuk melarang orang lain menggunakan Mereknya, dan

⁴² Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 20.

c. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak Mereknya.

Di Indonesia perlindungan Merek terdaftar diberikan selama jangka waktu 10 tahun dihitung dari tanggal pengajuan permohonan Merek yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Pelanggaran Merek dianggap terjadi hanya apabila ada pemakaian Merek oleh pihak yang beriktikad buruk yang dilakukan dalam jangka waktu perlindungan. Dalam UU Merek tidak dikenal pelanggaran hak atas pemakaian Merek yang tidak terdaftar. Begitu juga untuk Merek terkenal. Karenanya, ketentuan pidana dalam UU Merek tidak mengatur sanksi atas 'pelanggaran' Merek terkenal yang tidak terdaftar. Upaya hukum pidana maupun perdata terhadap pihak yang memakai Merek terkenal dengan iktikad buruk, hanya dapat dilaksanakan pemilik Merek terkenal dengan menunjukkan pendaftaran Merek sebagai bukti kepemilikan Merek yang sah.

Sekalipun di Indonesia menganut Sistem *First to File*, untuk memenuhi komitmennya sebagai salah satu Negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian TRIPS, pemerintah Indonesia sejak 1997 telah melakukan perubahan terhadap UU Merek Tahun 1992 dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), dalam hal ini Direktorat Merek, untuk melindungi Merek terkenal dengan menolak permohonan pendaftaran Merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain

terutama untuk barang dan/atau jasa sejenis. Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi concern dalam Konvensi Paris (pasal 6) dan Perjanjian TRIPs Pasal 16 ayat (2 dan 3).⁴³ Dalam UU Merek yang saat ini berlaku, kewenangan melindungi Merek terkenal tersebut diberikan melalui Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2).

Baik Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPs tidak memberi definisi yang baku mengenai kriteria Merek terkenal ini. Masing-masing Negara anggota bebas merumuskan kriteria untuk menentukan apakah sebuah Merek dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal. Mengenai hal ini, UU Merek dalam Penjelasannya melengkapi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

“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 di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas 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.”

Terkait pelaksanaan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b oleh Ditjen HKI, bagi pemilik Merek terkenal yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan Mereknya, UU Merek menyediakan mekanisme pembatalan

⁴³ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung : PT Alumni, 2011) hlm. 99.

pendaftaran Merek melalui pengadilan niaga dan oposisi (Pengajuan Keberatan), apabila Merek terkenal Mereka terlanjur didaftarkan atau diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk.

Undang-Undang Merek memungkinkan pemilik Merek terkenal yang asli untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek melalui pengadilan niaga, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b walaupun ia tidak memiliki pendaftaran Merek. Bagi pemilik Merek terkenal yang belum memiliki pendaftaran Merek, dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran setelah mengajukan permohonan pendaftaran Mereknya kepada Ditjen HKI (Pasal 68 ayat (2) UU Merek). Dengan pengajuan permohonan, pemilik Merek terkenal dianggap memiliki iktikad baik untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan dan memakai Mereknya di Indonesia.

Tujuan dan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Merek 1992 tentang Merek yang pertama-tama memberlakukan sistem pendaftaran first to file, yaitu :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa ;
2. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan Merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas Merek yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Merek

1961, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.⁴⁴

Sedang dalam Penjelasan Umum, dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1992, antara lain dijelaskan, bahwa :

- a. Materi Undang-Undang Merek 1992 bertolak dari konsepsi Merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi Merek yang tertuang dalam undang-undang Merek tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa, baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk Mereka ;
- b. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam suatu undang-undang.⁴⁵

Dengan demikian, berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan mengenai Merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961.⁴⁶

Pertimbangan secara khusus menyangkut perubahan sistem pendaftaran Merek dari Sistem Deklaratif (*First to Use*) ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*), disebutkan dalam penjelasan umum UU Merek 1992 bahwa, perubahan dari Sistem Deklaratif ke sistem konstitutif, karena Sistem

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Merek Atas kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni 2003), Hlm 307

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek, Serta Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm.519.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 307-308.

Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif.⁴⁷ 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. Seperti dikatakan bahwa, perlindungan Merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas Merek untuk menjamin terhadap kepastian berusaha bagi produsen.⁴⁸ Penggunaan Sistem Konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Dalam masa pengumuman permintan pendaftaran Merek dimungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.⁴⁹

C. Perkembangan Penggunaan Sistem Konstitutif dan Masih diberikannya Perlindungan Hukum terhadap Merek Tidak Terdaftar

Pengaturan tentang Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dengan penggantian undang-undang. Terdapat beberapa hal pokok

⁴⁷ Mohamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014) hlm 256.

⁴⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia : 2011), hlm.38.

⁴⁹ Baca dalam *penjelasan umum Undang-Undang nomor : 19 Tahun 1992 Tentang Merek. baca Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, pada butir b* menjelaskan bahwa perubahan dari Sistem Deklaratif ke sistem konsitutif, karena Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada 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. Dalam Undang-undang ini, penggunaan Sistem Konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

perubahan dan penambahan dalam setiap perubahan yang dilakukan. Secara umum perkembangan pengaturan Merek di Indonesia adalah sebagai berikut.

Peraturan tentang Merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan UU Merek Kolonial Tahun 1912. Pada Tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan Merek dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dengan adanya UU baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran Merekpun dibuat.

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO dan WTO yang didalamnya mengandung persetujuan *TRIPs*, kemudian pada Tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian Internasional mengenai Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*)-WTO, Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Terjadi penyesuaian salah satunya terkait dengan perlindungan atas indikasi asal dan geografis dan juga perlindungan Merek terkenal.

Sedangkan undang-undang yang baru dan yang berlaku hingga sekarang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan UU Merek yang terakhir. Beberapa perubahan penting yang ada adalah seputar penetapan sementara pengadilan, perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan,

peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa Merek, kemungkinan menggunakan alternatif dalam memutuskan sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.⁵⁰

Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga dalam banyak hal terjadi penyesuaian dengan TRIPs-WTO. Pasal 6 ayat (1) b dinyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktur Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) juga harus ditolak permohonan pendaftaran apabila berkenaan barang/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini petunjuk dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* sudah jelas.⁵¹

Kalau diperhatikan penggunaan Sistem Konstitutif dalam pemberian hak atas Merek dengan mulai diberlakukannya pertama kali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebenarnya mengalami perubahan dan perkembangan, khususnya menyangkut masih adanya pemberian perlindungan Merek yang tidak terdaftar yang awalnya

⁵⁰ Asian Law Group Pty Ltd, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. 5, Alumni, Bandung. Hlm: 132

⁵¹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Hlm. 84-85

sebenarnya ditujukan bagi Merek terkenal saja, namun dalam perkembangan terakhir juga terhadap Merek yang tidak terkenal sekalipun tidak terdaftar.

Dalam hal ketentuan tentang penentuan hak atas Merek berdasarkan pendaftaran pada dasarnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sampai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada dasarnya sama, bahwa hak atas Merek ditentukan berdasarkan pendaftaran. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan antara lain :

Dalam Undang-undang Merek Tahun 1992 Pasal 3 Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Demikian pula dalam undang-undang Tahun 2001 yang kebetulan diatur dalam pasal yang sama yaitu Pasal 3, menentukan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak Merek itu diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar. Disamping ketentuan lainnya yang mengatur beberapa hal sebagai konsekuensi dari pemberian hak hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar tersebut. Seperti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berbunyi, bahwa

: Permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas. Ketentuan ayat (1) ini sebagai konsekuensi dan sebagai suatu kewajaran dari berlakunya Sistem Konstitutif, bahwa hak Merek itu ditentukan berdasarkan pendaftaran, sehingga undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar Merek untuk menolak pendaftaran Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Disamping persamaan tersebut, maka terdapat perbedaan dan perkembangan berlakunya Sistem Konstitutif dalam penentuan hak atas Merek tersebut. Pada saat awal berlakunya Sistem Konstitutif dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, ada beberapa point penting yang berbeda khususnya perlindungan terhadap Merek terkenal sekalipun tidak atau belum terdaftar. Hal ini terlihat adanya ketentuan yang mengharuskan menolak pendaftaran Merek apabila menyerupai Merek yang sudah dimiliki orang lain yang sudah terkenal sekalipun tidak atau belum terdaftar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Tahun 1992 yaitu, permintaan pendaftaran Merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila: a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, *Merek* dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Ketentuan tersebut menunjukkan masih diberikannya perlindungan hukum bagi Merek terkenal sekalipun tidak terdaftar,⁵² setidaknya undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran Merek apabila menyerupai Merek yang sudah terkenal yang sudah dimiliki oleh pihak lain, yang tentunya maksudnya adalah tidak terdaftar. Karena ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengecualian dari Pasal 6 ayat (1) UU Tahun 1992, yang berbunyi, bahwa : Permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas. Ketentuan ayat (1) ini sebagai konsekuensi dan sebagai suatu kewajiban dari berlakunya Sistem Konstitutif, bahwa hak Merek itu ditentukan berdasarkan pendaftaran, sehingga undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar Merek untuk menolak pendaftaran Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Dalam ketentuan pembatalan pendaftaran Merek, juga memberikan peluang bagi pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU

⁵² Baca juga Insan Budi Maulana, "Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm. 121, bahwa di dalam UU Merek juga dicantumkan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap Merek terkenal.

Tahun 1992, yang menyebutkan bahwa, pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek.

Dengan ketentuan tersebut diketahui bahwa undang-undang masih memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar khususnya Merek yang terkenal, dengan memungkinkan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek. Karena ketentuan ini sebenarnya juga merupakan perkecualian dari ketentuan sebelumnya yaitu pasal 56 ayat (1) dan (2) UU 1992, yang berbunyi bahwa :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar.

Dengan demikian ketentuan ini sebenarnya pada prinsipnya hak untuk mengajukan pembatalan pendaftaran Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek yang terdaftar saja, dan ditegaskan bahwa gugatan pembatalan tidak dapat diajukan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar. Namun undang-undang masih memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar, dengan memberi kemungkinan dapat mengajukan pembatalan Merek. Hal ini sebagaimana diatur dalam ayat (3) yaitu, pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, penegasan penentuan hak Merek bahwa hak atas Merek didasarkan atas pendaftaran pada dasarnya adalah sama, karena tidak ada perubahan dengan ketentuan sebelumnya bahwa hak atas Merek didasarkan atas pendaftaran. Sedangkan masih diberikannya perlindungan hukum terhadap Merek yang tidak terdaftar khususnya terhadap Merek terkenal terdapat adanya perubahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3), UU Merek Tahun 1997 yang menentukan bahwa 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. Penolakan bersifat imperatif, yang menyatakan, Kantor Merek *dapat* menolak permintaan pendaftaran Merek yang sama atau serupa dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain. Isi pasal ini agak *aneh*, karena tidak mengharuskan penolakan, kata *dapat* selayaknya menjadi harus.⁵³

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa masih diberikannya perlindungan hukum bagi Merek tidak terdaftar khususnya bagi Merek terkenal,

⁵³ Insan Budi Maulana, Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm. 125.

dengan memberi kemungkinan bagi pejabat pendaftar untuk dapat menolak pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain. Perbedaan dan perkembangan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu adanya kata *dapat*. Kata *dapat* tersebut mengandung makna bukan sebuah keharusan atau kewajiban bagi pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran, sedang dalam ketentuan sebelumnya yaitu UU Merek Tahun 1992 penolakan tersebut adalah merupakan sebuah perintah sehingga menjadi keharusan atau kewajiban.

Ketentuan tersebut merupakan perkecualian, karena prinsipnya kewajiban penolakan pendaftaran Merek tersebut hanya apabila sama dengan Merek yang sudah terdaftar milik pihak lain, seperti yang di atur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek Tahun 1997, bahwa permintaan pendaftaran Merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Dalam Konvensi Paris Versi 1967 Pasal 6 sampai Pasal 10 mengatur soal perlindungan Merek terkenal, berbunyi antara lain bahwa sebagai peserta dari Paris Union akan mengatur dalam perundang-undangan Merek masing-masing, bahwa atas permohonan pihak yang berkepentingan, harus ditolak atau

akan dibatalkan pendaftaran dari suatu Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan dari Merek terkenal pihak lain untuk barang sejenis.⁵⁴

Hak yang diberikan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan juga masih diberikan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar, dengan syarat Merek yang sudah terkenal. Penentuan kriteria dan ciri-ciri Merek terkenal juga didasarkan pada kepentingan nasionalnya masing-masing, misalnya Merek itu telah didaftarkan diberbagai negara, dan telah dipromosikan dengan gencar.⁵⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU Merek Tahun 1997, yaitu Pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan permintaan pendaftaran Merek kepada Kantor Merek, sama dengan uu sebelumnya. Hal ini juga merupakan perkecualian, karena pada prinsipnya pemilik Merek yang tidak terdaftar tidak dapat mengajukan pembatalan pendaftaran Merek. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Tahun 1997 yaitu Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar, sama dengan ketentuan sebelumnya.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terdapat perbedaan dengan ketentuan sebelumnya dalam hal masih diberikannya perlindungan hukum bagi pemilik yang tidak terdaftar khususnya

⁵⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op cit*, hlm. 76.

⁵⁵ *ibid*

bagi Merek terkenal. Seperti yang di atur dalam Pasal 6 (1) pada butir b, yang menentukan bahwa permohonan *harus* ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Adanya kata *harus* tersebut menunjukkan adanya keharusan bagi pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya kata *dapat* menunjukkan bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Kata *harus* menunjukkan adanya penegasan, bahwa pejabat pendaftar harus atau wajib menolah ketika Merek yang didaftarkan sama, baik sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain sekalipun tidak terdaftar.

Dari ketentuan tersebut dalam uu Merek Tahun 2001 juga masih memberikan perlindungan hukum bagi Merek terkenal sekalipun tidak terdaftar, setidaknya undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar bahkan terdapat kata *harus*, untuk menolak pendaftaran Merek apabila menyerupai Merek yang sudah terkenal yang sudah dimiliki oleh pihak lain, yang tentunya maksudnya adalah tidak terdaftar. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengecualian dari Pasal 6 ayat (1) butir a UU Merek Tahun 2001, yang mengatakan bahwa, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Ketentuan ini juga sebagai konsekuensi dan

kewajaran dari berlakunya Sistem Konstitutif, bahwa hak Merek itu ditentukan berdasarkan pendaftaran, sehingga undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar Merek untuk menolak pendaftaran Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Dengan demikian masih diberikannya perlindungan hukum bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar dengan menolak pendaftaran Merek yang sama dengan pemilik Merek terkenal baik dalam UU Merek Tahun 1992, UU Merek Tahun 1997 dan UU Merek Tahun 2001 pada dasarnya sama, namun dengan penekanan yang berbeda. Dalam UU Tahun 1992 tidak ada penegasan keharusan menolak, sedang dalam UU Tahun 1997 hanya memberikan kemungkinan dengan kalimat *dapat* menolak yang dapat diartikan bukan menjadi suatu keharusan untuk menolak, sedang dalam UU Tahun 2001 terdapat penegasan dengan kata *harus*, yang dapat diartikan menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran Merek yang sama baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan pemilik Merek yang sudah terkenal.

Dalam hal kemungkinan mengajukan gugatan pembatalan dalam UU Merek Tahun 2001, pemilik Merek yang tidak terdaftar dimungkinkan mengajukan gugatan pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2). Hanya saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan Merek yang tidak terdaftar tersebut apabila ingin mengajukan gugatan pembatalan ada

syarat harus terkenal, sedang dalam UU Merek tahun 2001 pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek tanpa adanya syarat terkenal.

Dengan demikian sekalipun beberapa undang-undang tentang Merek pasca UU Merek Tahun 1992 hingga UU Merek Tahun 2001 pada prinsipnya sama dengan menggunakan Sistem Konstitutif (*First To File*), namun terdapat perubahan dan perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada perlindungan hukum bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar. Sebagaimana pada awal berlakunya Sistem Konstitutif dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang pada prinsipnya memberikan hak dan perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar, tetapi masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar tetapi khusus bagi Merek yang terkenal, yaitu dengan menolak pendaftaran Merek apabila sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain, termasuk memberi kemungkinan untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar dengan ketentuan bersamaan dengan itu mengajukan pendaftaran Mereknya. Demikian pula dengan perubahan melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek pada prinsipnya sama. Namun dalam perkembangannya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Merek, maka perlindungan kepada pemilik Merek tidak terdaftar lebih luas khususnya gugatan pembatalan

Merek, bahwa pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan pendaftaran Merek tanpa ada syarat terkenal.

Ketentuan terakhir yang memberikan hak bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar tanpa adanya syarat terkenal tersebut, sebenarnya mengurangi makna dalam penggunaan Sistem Konstitutif. Ketentuan pemberian hak kepada pemilik Merek terdaftar tersebut kurang bermakna, dan dapat mempengaruhi minat atau keinginan pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya, karena tidak mendaftarkan Mereknyapun dapat mengajukan gugatan pembatalan.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan perlindungan hukum di bidang Merek, telah dirancang sebuah Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang no. 19 Tahun 2001 tentang Merek. Sebagaimana ringkasan kesimpulan dalam sebuah diskusi publik naskah akademik RUU tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Tanggal 4 Oktober 2012 di Hotel Sofyan Betawi, bahwa RUU tentang Merek dimaksud dilatarbelakangi oleh :

Perkembangan kegiatan perdagangan barang & jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Penyesuaian terhadap pelayanan konvensional-konvensional di bidang Merek. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang. Masih terdapatnya kendala-kendala dalam implementasi UU Merek. Maraknya pelanggaran di bidang Merek mengakibatkan kerugian negara di sektor perekonomian & perdagangan. Maraknya pelanggaran & pemalsuan

Merek sudah semakin membahayakan kesehatan & keselamatan jiwa manusia.⁵⁶

Pengaturan Merek baru dimaksud juga dilandasi atas identifikasi beberapa masalah dan dirumuskan sebagai tujuan antara lain, bahwa Merumuskan peraturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan & investasi dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang.⁵⁷

Dikemukakan pula beberapa kelemahan yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

1. Aspek Substansi
 - a. Lingkup Perlindungan Merek belum mencakup unsur “*Non Traditional Marks*” dalam bentuk tiga dimensi, suara, aroma & hologram (apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Singapore Treaty).
 - b. Permohonan pendaftaran Merek Internasional (Apabila Pemerintah Indonesia meratifikasi Madrid Protokol).
2. Aspek Prosedur/Administratif
 - a. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek.
 - b. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek.

⁵⁶ Cita Citrawinda Noerhadi (Ketua Tim), *Diskusi Publik Naskah Akademik RUU tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek*, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Tanggal 4 Oktober 2012, hlm. 1

⁵⁷ *ibid*

- c. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat pemohon dan kuasanya.
 - d. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek/Pengalihan Hak Merek pada saat proses permohonan pendaftaran Merek.
 - e. Tidak diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan pemohon.
 - f. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya masa perlindungan Merek.
 - g. Belum diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan Indikasi Geografis.
 - h. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam berita resmi Merek.
3. Aspek Implementasi Penegakan Hukum
- a. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi.
 - b. Alasan larangan sehubungan dengan penghapusan pendaftaran Merek oleh Ditjen HKI.
 - c. Mengenai perlindungan Merek Terkenal.
 - d. Ketentuan Perdata belum ada ketentuan gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

- e. Ketentuan Pidana belum ada ketentuan pidana bagi pelanggaran dan permasalahan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.⁵⁸

Dalam kesimpulan akhirnya dirumuskan beberapa revisi terhadap UU No. 15 tahun 2001, ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

A. Aspek Substansif

1. Diperluasnya definisi Merek.
2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan menggunakan Protokol Madrid.

B. Aspek Prosedur/Administrasi

1. Dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan.
2. Diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek.
3. Diperbolehkannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya.
4. Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek/Pengalihan Hak Merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek.
5. Diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan pemohon.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 3

6. Permohonan jangka waktu perlindungan perpanjangan Merek terdaftar (<6 bulan atau >6 bulan).
7. Diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan indikasi geografis.
8. Pengumuman permohonan Merek dilakukan juga melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

C. Aspek Implementasi Penegakan Hukum

1. Segera diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai lisensi dan Merek terkenal.
2. Diakomodasinya ketentuan Tindak Pidana Merek (mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup).
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUUM.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan RUUM.⁵⁹

Pengkajian dan penelitian yang mendalam telah dituangkan dalam naskah akademik Pengaturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, bertujuan untuk : a. Dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemohon Merek. b. Memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia masa mendatang.⁶⁰

⁵⁹ *ibid*, hlm. 5

⁶⁰ *ibid*, hlm. 6

Dalam RUU dimaksud belum mencakup masalah perubahan ketentuan yang masih memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal yang tidak terdaftar pada ketentuan penolakan, maupun hak mengajukan gugatan pembatalan bagi pemilik merek yang tidak terdaftar yang justru memperlemah berlakunya Sistem Konstitutif. Pemberlakuan Sistem Konstitutif yang sudah berlangsung lama sejak Tahun 1992 hingga sekarang, sudah seharusnya diberlakukan secara ketat dan konsisten, dengan mulai menghilangkan pengecualian yang masih memberikan perlindungan kepada pemilik Merek tidak terdaftar.

Beberapa hal yang menarik dalam RUU tersebut antara lain dipercepatnya sistem pemeriksaan permohonan, diterapkannya persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek, dan pengumuman yang semula hanya pengumuman pendaftaran pada berita resmi Merek, maka dalam revisi pengumuman juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

Dengan percepatan sistem pemeriksaan permohonan diharapkan akan mempercepat pula penyelesaian pendaftaran Merek, sedangkan diterapkannya persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek juga akan mempermudah dan mempercepat menentukan apakah sebuah Merek dapat diterima atau ditolak pendaftarannya. Demikian pula dengan pengumuman yang tidak hanya melalui pengumuman dalam berita resmi Merek, tetapi juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya akan lebih menjamin legitimasi Merek yang diterima pendaftarannya.

D. Pendaftaran Merek Milik Pihak Lain Dalam Beberapa Contoh Kasus Pembatalan Merek

Meskipun telah diberlakukan Sistem Konstitutif (*First To File*), yang memberikan hak dan perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar, namun dalam kenyataannya masih terjadi beberapa kasus pendaftaran Merek milik pihak lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dengan etikat tidak baik demi keuntungan sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak pemilik Merek yang sebenarnya dan akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan Merek.

Beberapa perkara gugatan pembatalan Merek, setidaknya menggambarkan masih belum adanya kepastian perlindungan hukum bagi pemilik Merek terdaftar, karena dalam kenyataannya Merek yang sudah didaftarkan tersebut masih dapat didaftarkan oleh pihak lain. Disamping itu UU memberikan kemudahan persyaratan bagi pihak penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan bahkan oleh pemilik Merek yang tidak terdaftar. Dalam Pasal pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Merek.⁶¹ Dengan memberikan peluang bagi pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan inilah yang memberi kemudahan bagi pihak yang akan mengajukan gugatan, namun sebenarnya memperlemah pemberlakuan Sistem Konstitutif dan se olah-olah

⁶¹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung : PT Alumni, 2011), hlm. 194.

kurang bermakna. keputusan pengadilan yang membatalkan pendaftaran Merek menunjukkan belum terjaminnya kepastian hukum bagi pemilik Merek terdaftar, karena suatu saat dapat dibatalkan baik oleh pihak yang merasa sebagai pemilik Merek terdaftar, bahkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan Mereknya. (Pasal 68 ayat (2) UU Merek).

Posisi kasus pada beberapa putusan Pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung tentang pembatalan Merek, dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 399 K/Pdt.Sus/2012.

Penggugat (Lukmin Eryan) selaku pemegang Hak Ordner Merek "INDEX" adalah Pendaftar/Pemakai Pertama, dan telah didaftar pada kantor Turut Tergugat (Direktort Merek) tanggal 17 Maret 2005 sebagaimana Sertipikat No. IDM000031267 dengan Pemegang Hak Dagang adalah Lukmin Eryan.

Penggugat adalah produsen ordner Merek Index, dan produk ordner Merek Index tersebut telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena tidak ada saingan Merek Index tersebut telah merebut pasar ordner dan dikenal secara umum oleh pemakai ordner di wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka memperluas usaha Penggugat (Lukmin Eryan), Penggugat mendaftarkan kembali Merek "Index" dengan tambahan komposisi warna baru sebagaimana Permohonan Pendaftaran Merek "INDEX" Nomor Agenda D00 2010 021376 tanggal 14 Juli 2010 Berita Resmi Merek Seri A Keputusan Turut Tergugat

tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 68EA/II/A/2011 tanggal 6 Juli 2011 s/d 6 Oktober 2011. Dari gambaran tersebut penggugat hendak mendaftarkan Merek “Indek” dengan tambahan komposisi warna baru.

Akan tetapi ada pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut, yaitu Tergugat competitor jo pesaing baru produk baru Merek Bindex, pendataran Mereknya baru dilakukan 5 Agustus 2009 sertipikat No. IDM 000186903, dan kemunculannya produk tersebut setelah 4 (empat) tahun produksi Index beredar dipasaran, pesaing baru produk Bindex milik Tergugat tersebut dengan sengaja merebut pasar yang sudah dikuasai Merek “Index.”

Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Merek dagang Bindex milik Tergugat yang baru terbit tanggal 5 Agustus 2009 dengan No. LDM 000186903 pada kelas barang/jasa 16, dengan pemegang haknya PT Best Mega Industri beralamat di Jl. Balikpapan No.15 C. Petojo, Selatan Jakarta Pusat yang baru didaftarkan setelah Merek Dagang Indek milik Penggugat. Sehingga Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Merek Bindex milik Tergugat didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 105/Merek/2011/PN.Niaga/Jkt.Pst., tanggal 2 April 2012 yang pokok amar putusanya menyatakan gugatan Penggugat ditolak.⁶²

⁶² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi dalam *Lukmin Eryan v. PT Best Mega Industri*, Nomor 399 K/Pdt.Sus/2012, Hlm. 7 dari 18 hlm.

Demikian pula Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi atas permohonan Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat, juga ditolak.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dan benardalam pertimbangan hukumnya. Bahwa materi gugatan/pokok sengketa dalam perkara a quo sudah pernah diajukan melalui gugatan rekonvensi dalam perkara No. 72/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan tidak terdapat perbedaan peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukannya perkara ini, dan perkara tersebut masih dalam pemeriksaan kasasi.

Dalam perkara tersebut yang menarik bahwa penggugat sebagai pemegang Merek “Indek” yang sudah terdaftar, sedangkan Tergugat sebagai pihak pemegang Merek “Bindek” sebagai pendaftar belakangan, yang kalau diperhatikan sepintas saja Merek tersebut dari susunan kata-katanya secara jelas mengandung persamaan, setidaknya sama pada pokoknya, yaitu mengandung unsur-unsur kemiripan atau menyerupai dengan Merek “Indek” yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pengajuan pendaftaran Merek “Bindek” yang mengandung unsur sama pada pokoknya dapat didaftar. Sedangkan hal tersebut sesuai pasal Pasal 6 (1) Permohonan *harus* ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 665 K/Pdt.Sus/2011

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara perdata khusus (Hak atas Kekayaan Intelektual/Merek) dalam tingkat kasasi dan telah mengambil putusan dalam perkara antara : Rudy Hartanto, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Baru 67-1, Kelurahan Kemayoran, Surabaya 60176, dalam hal ini member kuasa kepada: Uus Mulyaharja, SE., SH., MH. dan Rahadian Ismuwaskitho, SH., para Advokat pada Law Office Ina Rachman - Mulyaharja & Associates, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 11 (Lantai 3), Jl. RS. Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan Konrad Hornschuch AG, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Jerman, berkedudukan di D-74679, Weibach, Germany, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum Andreas Mudiardjo & Co. di Apartemen Paladian Park Tower C #0702, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rapin Mudiardjo, SH., ACCS. dan Tri Suwito Adi, SH., MIP., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2011, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Bahwa Penggugat/ Termohon Kasasi merupakan pemilik sah atas Merek "d-c-fix" yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan Nomor IDM000218288 untuk kelas 27 Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Merek "d-c-fix" dan dilindungi oleh undang-undang di negara Jerman dengan pendaftaran nomor H41742 untuk kelas 17 dan kelas 27. Disamping itu juga, Penggugat telah mendaftarkan "d-c-fix" dalam 81 (delapan puluh satu) Merek "d-c-fix" di 32 (tiga puluh dua) Merek di negara di dunia sekitar 32 (tiga puluh dua) negara di dunia lainnya.

Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah melakukan pendaftaran Merek "d-c-fix deco" Nomor IDM000133316 dan "d-c-fix glass" Nomor IDM000133317. Bahwa tindakan tersebut jelas dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku pemilik Merek terdaftar di Indonesia dan 32 (tiga puluh dua) negara di dunia lainnya.

Bahwa terhadap gugatan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 30/ Merek/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya amarnya : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara Merek "d-c-fix deco" dengan Nomor IDM000133316 dan "d-c-fix glass" dengan Nomor IDM000133317 milik Tergugat dengan Merek "d-c-fix" dengan Nomor IDM000218288 milik Penggugat untuk jenis barang yang sejenis dalam kelas 27

(karpet, karpet mobil, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, tikar, linoleum dan hasil-hasil bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai, hiasan-hiasan gantung/dinding, kertas dinding (wall paper); Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat merupakan pihak yang "beritikad tidak baik" dalam perkara ini; Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek "d-c-fix deco" dengan Nomor IDM000133316 dan "d-c-fix glass" dengan Nomor IDM000133317 milik Tergugat dengan segala konsekwensi hukumnya; dan Memerintahkan Direktorat Merek, cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, cq. Kementerian Hukum dan HAM. RI. untuk melaksanakan putusan pengadilan ini, dengan melakukan pencatatan pembatalan pendaftaran Merek "dc- fix deco" dengan Nomor IDM000133316 dan "d-c-fix glass" dengan Nomor IDM000133317 milik Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tersebut;

Terhadap keberatan-keberatan pemohon kasasi/ dahulu Tergugat dalam memori kasasinya, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat, bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi dan Merek milik Penggugat/Termohon Kasasi sehingga Merek produk Pemohon Kasasi melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rudy Hartanto tersebut ditolak.⁶³

Dalam kasus tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam mengambil putusan intinya, bahwa Merek terdaftar milik tergugat dikarenakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang "biritikad tidak baik" dengan mendaftarkan Mereknya yang terdapat persamaan pada pokoknya antara Merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi dan Merek milik Penggugat/Termohon Kasasi sehingga Merek produk Pemohon Kasasi melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam kasus ini terlihat adanya ketidak cermatan dalam menerima pendaftaran Merek, terbukti Merek yang mengandung unsur sama pada pokoknya, yaitu antara Merek "d-c-fix" dengan Merek "d-c-fix deco" dan "d-c-fix glass" jelas mengandung persamaan pada pokoknya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Merek tetap didaftar, yang akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/Pdt.Sus/2011.

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (Merek) pada tingkat kasasi dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : Idahjaty Kusni, bertempat tinggal di Jalan Belimbing I No. 146, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari,

⁶³ Putusan Mahkamah Agung epublik Indonesia pada Tingkat Kasasi dalam *Rudy Hartanto v. Konrad Hornschuch AG* Nomor : 665 K/Pdt.Sus/2011, hlm. 29

Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ANDREAS ENO TIRTA KUSUMA, SH.MH dan PHILO DELLANO, SH., para Advokat pada kantor Hukum Tirta & Mitra, berkantor di Kompleks Rukan Daan Mogot Baru, Jalan Utan Jati Blok 9 B No. 6, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, melawan Wartono Fachrudin Kurnadi, bertempat tinggal di Jalan Buni Nomor: 17, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut bahwa Penggugat adalah pendiri dan perintis kegiatan usaha/toko dengan Nama "SINAR LAUT" sejak tahun 1970-an, dengan kegiatan usaha perdagangan dengan barang dagangan Baut, Mur, Skrup, dan alat-alat teknik. Nama "SINAR LAUT" awalnya digunakan untuk nama usaha berbentuk toko dan didaftarkan sebagai nama usaha, yang kemudian oleh Penggugat digunakan sebagai nama beberapa badan usaha Penggugat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pada Tahun 1995 dengan nama PT SINAR LAUT ABADI, pada Tahun 2008 dengan nama PT. SINAR LAUT.

Belakangan diketahui Tergugat I (Wartono Fachrudin Kurnadi) telah mendaftarkan Merek "SINAR LAUT" berdasarkan sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 6 Nomor IDM000245216; Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek "SINAR LAUT" kelas 35 Nomor IDM000222601. Pendaftaran dimaksud tanpa seijin Penggugat, sedangkan Tergugat I seharusnya telah mengetahui Merek "SINAR LAUT" telah digunakan oleh Penggugat.

Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori Kasasi Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti ternyata bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Bahwa mengenai alasan Penggugat/Pemohon Kasasi tentang Permohonan Pendaftaran oleh Tergugat telah dilakukan dengan iktikad tidak baik, dapat diterima oleh karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, apabila Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan/bertindak sebagai Lisencee/ Distributor dan sebagainya di pihak Pemilik/Penggugat maka unsur “Tidak baik“ telah terpenuhi dalam perkara a quo. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pihak yang menggunakan nama SINAR LAUT sebagai nama usahanya sebelum Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat mendaftarkan Merek SINAR LAUT, Merek mana mempunyai persamaan dengan nama usaha milik Penggugat tersebut, sehingga Tergugat I adalah pihak yang melakukan pendaftaran Merek dengan iktikad tidak baik dan oleh karena itu adalah sudah seharusnya Merek SINAR LAUT dalam perkara a quo yang terdaftar atas nama Tergugat I dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Idahjaty Kusni tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Januari 2011, serta Mahkamah Agung mengadili

sendiri perkara ini dengan amar putusan, pada pokoknya : Menyatakan Penggugat berhak untuk menggunakan Merek “SINAR LAUT“. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Merek “SINAR LAUT“. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran seluruh Merek-Merek “SINAR LAUT“. Menyatakan pendaftaran seluruh Merek-Merek atas nama Tergugat I berdasarkan sertifikat Merek “SINAR LAUT“ kelas 6 Nomor IDM000245216, Sertifikat Merek “SINAR LAUT“ kelas 8 Nomor IDM000245215 dan Sertifikat Merek “SINAR LAUT“ kelas 35 Nomor IDM000222601, seluruhnya atas nama Tergugat I (Wartono Fachrudin Kurnadi) batal dengan segala akibat hukumnya.⁶⁴

Dalam kasus tersebut ternyata bahwa Merek terdaftar dapat dibatalkan oleh pemilik Merek yang belum terdaftar, Penggugat sebagai pemilik nama “SINAR LAUT” semula tidak mendaftarkan sebagai Merek, namun akhirnya berhasil membatalkan beberapa Merek “SINAR LAUT” yang terdaftar untuk beberapa klas barang milik Tergugat yang dalam pertimbangan majelis dianggap sebagai pendaftar yang beriktikad tidak baik. Hal ini membuktikan kelemahan sistem pendaftaran konstitutif yang masih memberikan perlindungan Merek yang tidak terdaftar dengan memberi hak untuk membatalkan Merek terdaftar bahkan tanpa terdapat syarat terkenal sebagaimana pasal 68 ayat (2) UU Merek.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi dalam *Idahjaty Kusni v. Wartono Fachrudin Kurnadi*, Nomor : 196 K/Pdt.Sus/2011, hlm. 43-44

4. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : Nomor 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara dan memutus perdata khusus hak kekayaan intelektual Merek dalam tingkat kasasi dalam perkara antara : Suparno, STP., bertempat tinggal di Jalan Lawe Komplek PKS, Gampong Lamreung Kecamatan Darut Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI., M.Sc. dan kawan, para Advokat, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI., M.Sc & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Banda Aceh - Medan Nomor 7, Kutablang, Kabupaten Bireuen, Prop. Aceh - 24356., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Melawan Ahmad Syaiful Bahri S.Sos., bertempat tinggal di Jalan T. Sudimoro Nomor 10 RT 009/007, Mojolangu, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H., dan kawankawan, para Advokat berkantor di Kantor Hukum "DL Ginting & Associates" Jalan Tebet Barat I Nomor 19 Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013.

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah mitra yang bekerjasama dalam bidang usaha ayam penyet, yang pada mulanya Tergugat mendirikan Gerai Ayam Lepas di Lampriet Banda Aceh, yang merupakan Gerai Ayam Lepas yang pertama kali dibuka di Indonesia, dan kemudian diikuti oleh Penggugat membuka di tempat-

tempat lain antara lain di malang, Tangerang, jakarta dan di beberapa wilayah lain terutama di pulau jawa.

Dalam perkembangannya kemudian, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan Nomor Permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000327853 tertanggal 25 Oktober 2011. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2013, Penggugat juga mengajukan permohonan pendaftaran Merek Ayam Lepas pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tangerang, dengan Nomor Permohonan J00201306249, tertanggal 12 Februari 2013. Penggugat memandang Tergugat yang mengajukan pendaftaran Merek tanpa seijin Penggugat yang pada awalnya bekerjasama dalam usaha, adalah sebagai tindakan Pemohon yang beritikad tidak baik Vide : Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa : "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik", Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan Merek Tergugat.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 01/Merek/2013/PN Niaga Medan tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya pada pokoknya : Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama: 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan: 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran:

IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik Merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan negeri Medan tersebut, Tergugat mengajukan kasasi dengan keberatan-keberatan yang dimuat dalam kasasinya. Terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, antara lain terbukti didaftarkannya Merek tersebut oleh Tergugat kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Penggugat adalah teman bisnis Tergugat yang merintis dan bekerjasama mendirikan warung makan “ayam Lepas” sejak awal, namun akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak salah menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Suparno, STP tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan, yang pada pokoknya : Menyatakan Tergugat adalah Pemohon yang beritikad tidak baik. Membatalkan Pendaftaran Merek dengan Nama “Ayam Lepas”, Tanggal Penerimaan 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik Merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Memerintahkan untuk

mencoret Merek dengan Nama 'Ayam Lepas', Tanggal Penerimaan 28 Juni 2010, Nomor Pendaftaran IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011, yang tertulis sebagai pemilik Merek atas nama Suparno, STP., dari Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.⁶⁵

Dalam perkara tersebut nampak bahwa Merek yang terdaftar lebih dahulu yaitu Merek "Ayam Lepas", dengan Nomor Pendaftaran IDM000327853, Tanggal Pendaftaran Merek: 25 Oktober 2011 milik Tergugat, dapat dibatalkan oleh pemilik Merek yang mendaftarkan kemudian yaitu pemilik Merek "Ayam Lepas" Nomor Permohonan J00201306249, tertanggal 12 Februari 2013. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya lebih dahulu dianggap sebagai pemohon yang beritikad tidak baik. Keputusan pembatalan Merek terdaftar demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pendaftar Merek, sekaligus menggambarkan kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Konstitutif dalam UU Merek. Disamping itu pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat yang mengandung persamaan dengan Merek terdaftar milik Tergugat, kalau kemudian diterima sebenarnya juga bertentangan dengan pasal 6 ayat (1a) UU Merek, sekalipun pendaftaran itu merupakan perintah dari pasal 68 ayat (2), yang

⁶⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi, dalam *Suparno, STP.v. Ahmad Syaiful Bahri, S.Sos*, Nomor : 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013, hlm. 27-34.

menyatakan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal. Singga sebenarnya terdapat pertentangan antara ketentuan yang satu yaitu pasal 6 ayat (1a) dengan pasal 68 ayat (2) UU Merek.

5. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : No. 233 K/Pdt.Sus/2012.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi antara : Robert Riady, bertempat tinggal di Jalan Pluit Murni Raya No. 28, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans M.T. ButarButar, SH., Advokat pada Kantor Hukum Frans M.T. ButarButar & Rekan, berkantor di Jalan Kopi No. 11 Jakarta Barat 11230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I; melawan Budiman Hady, bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya No. 121 Blok B.1 No. 3 – Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa pada Max Andryan, SH., MM, M, Hum. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ MARX & CO“ berkantor di Wisma GKBI Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2011 Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah Pemilik sah Merek dagang NIPPONTAPE untuk barang-barang yang diproduksi PT Hasri Anekatama yaitu berupa adhesive tape, lakban/pita perekat/isolasi, Pita

perekat yang digunakan untuk Merekat dua bidang permukaan menjadi satu, kertas tipis seperti tissue maupun busa dan disebut juga double side tape yang telah terdaftar di Ditjen HKI untuk Kelas Barang 16 dan 17, dengan Nomor Pendaftaran IDM00492095 (Kelas 17) Sertifikat Merek tanggal 2 Oktober 2001, dandengan Nomor Pendaftaran IDM00492096 (Kelas 16) Sertifikat Merek tanggal 2 Oktober 2001, keduanya atas nama Pemilik Merek Budiman Hady atau Penggugat. Berikut perpanjangannya dengan Nomor Pendaftaran IDM000247259 (Bukti P-4) Sertifikat Mereknya tanggal 17 Mei 2010 dan Nomor Pendaftaran IDM000247261 Sertifikat Merek tanggal 17 (Mei 2010 keduanya atas nama Penggugat.

Namun belakangan Penggugat mengetahui sekitar tanggal 5 Agustus 2011 Tergugat (Robert Riady) menyatakan sebagai pemilik yang sah dari Nama Merek Dagang "NIPPON TAPE" berdasarkan Sertifikat Merek yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek No. IDM00236496, yang diketahui telah mendaftarkan sejak 24 Januari 2005.

Terhadap gugatan penggugat atas perkara tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 91/ MEREK/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 1 Februari 2012 yang amarnya pada pokoknya : Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Merek "NIPPON TAPE" yang terdaftar pada Tergugat II dalam Daftar Umum Merek di bawah Nomor IDM00492095 tertanggal 2 Oktober 2011 dan Nomor IDM00492096 tertanggal 2 Oktober 2011 untuk barang kelas 17 dan kelas 16 ;

Menyatakan Merek “NIPPON TAPE” yang didaftarkan Tergugat I dalam Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “NIPPON TAPE” milik Penggugat ; Menyatakan Merek “NIPPON TAPE” yang terdaftar dalam daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 atas nama Tergugat I atas dasar permohonan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik ; Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek “NIPPON TAPE” dalam daftar Umum Merek Nomor IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 dengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan Direktorat HKI selaku Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek “NIPPON TAPE” dari Daftar Umum Merek Nomor IDM000236496.

Terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Tergugat Mahkamah Agung berpendapat : bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena merk “Nippon Tape” milik Tergugat I daftar No. IDM000236496 tanggal 24 Januari 2005 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “NIPPON TAPE” milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 5 Desember 2000 dan diperpanjang tanggal 5 Desember 2010 untuk jenis barang 16 dan 17 ; Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Robert Riady.⁶⁶

Dalam kasus tersebut juga terjadi pendaftaran Merek yang belakangan “NIPPON TAPE” milik Tergugat sebenarnya telah ternyata sama dengan Merek yang telah terdaftar sebelumnya NIPPON TAPE milik Penggugat, namun tetap dapat didaftar oleh Ditjen HKI yang akhirnya timbul sengketa pembatalan Merek. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dianggap sebagai pemohon yang ber itikat tidak baik. Seharusnya pendaftaran yang kedua ditolak dengan alasan sama dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan pasal 68 ayat (1a) UU Merek. Dalam hal ini pejabat pendaftar kurang memperhatikan atau kurang cermat dalam menilai sebuah Merek yang didaftarkan apakah sama dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau tidak.

6. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor : No. 015 PK/Pdt.Sus/2007.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dalam perkara antara : Kurnain Gunardi, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Gg. 39/7 RT 015/004, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam *Robert Riady v. Budiman Hady*, nomor : 233 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 19

Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat; melawan Rony Ridwan, bertempat tinggal di Jalan Sakura Hegar No. 17, Sukahaji, Babakan Ciparay, Bandung 40221, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah bahwa Penggugat adalah pemegang hak sekaligus pendaftar pertama di Indonesia atas Merek dagang “LOVE” sejak tahun 1987 dengan No. 215585 dan telah diperbaharui dengan No. 386400 tertanggal 27 Februari 1997 untuk jenis barang “kain lap, kain sprej, kain-kain” yang termasuk dalam kelas barang 24 dan Merek dagang “MY LOVE” terdaftar No. IDM00073114 tanggal 14 Juli 2003 untuk jenis barang sprej (bed sheets), tekstil, handuk, kain-kain tenun (sarung tangan), sarung bantal, tilam-tilam tempat tidur, kain batik, sarung tangan, selendang, selimut, serbet, taplak meja, kelambu, tenun-tenunan yang termasuk dalam kelas barang 24. Bahwa Merek dagang “Love” yang terdaftar sejak tahun 1987 dengan No. 215585 telah diperbaharui dengan No. 386400 yang telah beralih hak kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2003 berdasarkan perjanjian peralihan hak, dan peralihan hak tersebut telah terdaftar pada Kantor Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat pernah timbul persoalan hukum menyangkut penggunaan Merek Love dan My Love secara tanpa hak oleh Tergugat pada produk-produk barang Tergugat, seperti: sprej, bad cover dll. Penggugat dan Tergugat telah sepakat menandatangani Surat

Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Juni 2003, yang pada intinya memuat bahwa “Tergugat telah berjanji tidak akan meniru, memproduksi dan memperdagangkan barang-barang dengan menggunakan Merek Love maupun My Love milik Penggugat” selain itu Tergugat juga berjanji untuk “memusnahkan etiket-etiket ataupun brosur-brosur yang bertuliskan Love dan My Love pada produk-produk barang Tergugat”.

Namun ternyata tanggal 22 Agustus 2003, dengan Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek dagang “My Lowe” untuk barang-barang kelas 24, yang kemudian Merek “My Lowe” tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor: IDM000028204 tertanggal 26 Januari 2005. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek milik Tergugat.

Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 61/MEREK/2006/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 22 November 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya, pada pokoknya adalah menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas Merek Love No. 386400 dan My Love No. IDM000073114, masing-masing untuk kelas barang 24; Menyatakan pendaftaran Merek My Lowe No. IDM000028204 atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik; Menyatakan Merek My Lowe No. IDM000028204 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek My Love No. IDM000073114 milik Penggugat; Menyatakan batal pendaftaran Merek My Lowe No. IDM000028204 atas nama Tergugat.

Selanjutnya putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi yang menolak permohonan Kasasi pemohon/ dahulu Tergugat, dalam putusannya Nomor: 046 K/N/HaKI/2006 tanggal 13 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut Tergugat mengajukan peninjauan kembali dengan keberatan-keberatan seperti dalam memorinya.

Terhadap alasan-alasan dalam peninjauan kembali yang diajukan pemohon, Maka Mahkamah Agung berpendapat : Berdasarkan bukti PK/TR-4 berupa surat perjanjian perdamaian tanggal 27 Juni 2003 antara Penggugat dengan Tergugat di mana kedua belah pihak telah sepakat mengikatkan diri akan mematuhi isi surat perjanjian tersebut dan dalam Pasal 2 surat perjanjian perdamaian tersebut dinyatakan bahwa pihak kedua in casu pihak Tergugat tidak akan meniru, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dengan menggunakan Merek "Love" maupun "My Love" milik pihak pertama in casu Penggugat, untuk perdagangan barang-barang yang termasuk dalam kelas 24 yang antara lain, sprei dan sejenisnya. Selain itu ternyata kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik tentang bentuk, cara penulisan maupun bunyi ucapan karenanya perbuatan Tergugat yang mendaftarkan Mereknya pada tanggal 22 Agustus 2003 setelah Merek Penggugat didaftarkan pada tanggal 14 Juli 2003 adalah didasari atas itikad tidak baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung menolak permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Kurnain Gunardi.⁶⁷

Dalam kasus tersebut nampak jelas adanya etikat tidak baik Tergugat yang menggunakan dan mendaftarkan Merek My Lowe yang sama atau se tidak-tidaknya sama pada pokoknya dengan Merek My Love milik Penggugat yang sudah terdaftar, seperti dalam pertimbangan putusan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya dilandasi adanya itikad tidak baik. Kedua Merek tersebut jelas terdapat adanya unsur kesamaan baik dalam susunan kata maupun ucapannya. Dengan demikian juga terjadi ketidak cermatan dari pejabat pendaftar dalam menentukan sebuah Merek My Lowe yang didaftarkan Tergugat dapat diterima pendaftarannya dan akhirnya terjadi sengketa pembatalan.

7. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : No. 261 K/Pdt.Sus/2011.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi antara : PAIMIN HALIM, ber tempat tinggal di Jalan Cipto No.131/135, RT.000. RW.003, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat , P.Siantar 21117, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. IMAN SJAHPUTRA, SH. ,SpN. ,LL .M. Advokat berkantor di Sudirman Plaza Of fice Tower , Marein

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam , *Kurnain Gunardi v. Rony Ridwan*, nomor : No. 015 PK/Pdt.Sus/2007, hlmn. 14-15

Plaza Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav.76- 78 Jakarta ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ; melawan ABDUL ALEX SOELYSTO, berdasarkan surat kuasa khusus No.143/DJRP/SKK/VIII/2010 telah memberi kuasa kepada Dr . J. Djohansyah, SH. MH., Ratnawati W, Prasodjo , SH. MH, Susy Tan, SH.MH, Abdul Bari , SH. Advokat - advokat dari Kantor Hukum “ Djohansyah Ratnawati & Partner , bertempat tinggal di Wisma Slipi , Lt .4 Ruang 408, Jalan Jend. S. Parman Kav.12 Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut Merek Jasa “KOPITIAM” milik Penggugat telah terdaftar dengan disetujui pendaftarannya pada tanggal 18 Oktober 1996 dibawah No. 371718 dan telah diperpanjang dengan telah diberikan Sertifikat nomor IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005.

Kemudian diketahui pada tanggal 4 Desember 2006 , Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek " KOK TONG KOPITIAM' Agenda Nomor Permohonan: 0002006039276 untuk kelas jasa 43 yang meliputi : “Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, restoran - restoran , restoran swalayan, tempat makan yang menghadirkan kudapan, cafe akomodasi sementara / temporal , penyewaan penginapan sementara , biro akomodasi (hotelpemondokan) , pemasaran penginapan sementara , jasa-jasa pemondokan selama liburan (penginapan) , penginapan wisatawan, pemesanan kamar hotel , rumah pemondokan, pelayanan ruang minum, motel, yang semula ditolak pendaftarannya, namun berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek Nomor 237/KBM/HKI/2009 tanggal 14 Agustus 2009, Merek "KOK TONG

KOPITIAM” milik Tergugat diterima pendaftarannya dengan memperoleh sertifikat pendaftaran Merek nomor : IDM000226705 tanggal 13 November 2009. Sehingga atas dasar tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek Tergugat.

Terhadap gugatan Penggugat dalam perkara tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan Nomor : 5/Merek /2010 /PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 November 2010 yang isinya pada pokoknya : Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu- satunya dan pemegang hak eksklusif atas Merek “KOPITIAM” di Indonesia untuk jenis kelas 43; Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama atas Merek “KOPITIAM” sebagaimana Sertifikat Merek No.Pendaftaran :371718 tanggal 18 Oktober 1996 telah diperpanjang dengan No. IDM000030899. Menyatakan Merek “KOK TONG KOPITIAM” milik Tergugat I yang terdaftar Nomor IDM226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “KOPITIAM” milik Penggugat yang terdaftar IDM000030899 tanggal 14 Maret 2005; Menyatakan pendaftaran Merek “KOK TONG KOPITIAM” milik Tergugat - I yang terdaftar Nomor IDM000226705, tanggal 13 November 2009 (untuk kelas 43) didaftarkan atas dasar itikad tidak baik; Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek No.43 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek. Atas Putusan tersebut Tergugat mengajukan Kasasi dan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PAIMIN HALIM.⁶⁸

Dalam perkara tersebut menggambarkan Merek yang telah didaftarkan bahkan sudah lama masih ada pihak lain yang dapat mendaftarkan Merek yang sama setidaknya sama pada pokoknya dan diterima pendaftarannya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya didasarkan adanya itikad tidak baik. Seharusnya menurut Undang-undang Merek Pasal 68 ayat (1) pendaftaran yang demikian harus ditolak. Dengan dikabulkannya pendaftaran Merek (milik Tergugat Merek “KOK TONG KOPITIAM”) yang sama atau setidaknya sama pada pokoknya dengan Merek milik pihak lain (Penggugat dengan Merek “KOPITIAM”) yang sudah terdaftar tersebut, maka menimbulkan sengketa pembatalan Merek, dan terjadi pembatalan Merek.

8. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : No. 420 K/Pdt.Sus/2012.

Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi antara : Tuan EDDY, bertempat tinggal di Jalan Surabaya No. 18-20, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota 20212, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JANUAR JAHJA,

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *Paimin Halim v. Abdul Alex Soelysto*, nomor : No. 261 K/Pdt .Sus/2011., hlm. 67-68

SH., dan kawankawan, para Advokat, berkantor di Menara Batavia Lt. 6, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2012; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I; melawan CROCODILE INTERNATIONAL PTE.LTD., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Singapura, berkedudukan di Crocodile House 07-00, No. 3 Ubi Avenue 3, Singapore 408857; Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah pemilik Merek dagang Crocodile dan Lukisan Buaya untuk jenis barang kelas 25, yang telah dikenal luas secara internasional termasuk Indonesia, yang terdiri Merek dagang Crocodile dan Lukisan Buaya pertama kali terdaftar dan dilindungi pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia, setidaknya sejak tahun 1952, membuktikan bahwa lebih dari 60 tahun Penggugat diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan Merek terdaftar Crocodile & Lukisan Buaya diseluruh wilayah Republik Indonesia, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25, dengan Daftar No. IDM000238472 Crocodile & Lukisan Buaya dan Daftar No. IDM000241072 Lukisan Buaya.

Namun kemudian Penggugat mengetahui dalam Daftar Umum Merek tercatat pendaftaran Merek-Merek Crocodile & Lukisan Buaya atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran: IDM000206358 untuk kelas barang no. 25, untuk barang pakaian jadi, celana panjang/pendek, kemeja panjang/pendek, kaos oblong, kaos singlet, jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, pakaian anakanak dan bayi, topi, sepatu, sandal, selop, sol sepatu dan sol sandal, dan

dengan Nomor Pendaftaran: IDM000079157, untuk kelas 25. untuk barang sepatu, sandal, tapak sepatu dan sol sepatu. Atas dasar tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri jakarta Pusat.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 110/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya pada pokoknya : Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal Crocodile & Lukisan Buaya di Indonesia, untuk jenis barang kelas 25; Menyatakan pendaftaran Merek No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 Crocodile & Lukisan Buaya atas nama Tergugat-I mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan Merek terkenal Crocodile & Lukisan Buaya milik Penggugat; Membatalkan Merek No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 Crocodile & Lukisan Buaya atas nama Tergugat-I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya; Kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Tererhadap alasan-alasan Tergugat dalam memori kasasinya, Mahkamah Agung berpendapat : bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Merek dagang Crocodile dan Lukisan Buaya sejak tahun 1952 untuk jenis kelas 25, dan telah diakui kebenarannya oleh pihak Merek Tergugat Crocodile & Lukisan Buaya, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Penggugat, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tuan EDDY tersebut

harus ditolak; Sehingga Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tuan EDDY.⁶⁹

Dalam putusan tersebut ternyata bahwa Merek Crocodile dan lukisan buaya terdaftar milik Tergugat dapat dibatalkan oleh Penggugat sebagai pemilik Merek Crocodile dan lukisan buaya yang sebenarnya meskipun sudah terdaftar tetapi pendaftarannya sudah Tahun 1952 dan tidak ada penjelasan tentang perpanjangannya. Setidaknya hakim Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan hukum yang menilai bahwa Merek Crocodile dan lukisan buaya milik Penggugat adalah merupakan Merek yang mempunyai reputasi terkenal dan karena itu Tergugat yang mendaftarkan Merek Crocodile dan lukisan buaya dianggap sebagai pendaftar yang mempunyai etiket tidak baik dan dibatalkan.

Dengan demikian juga ternyata benar bahwa telah terjadi ketidak cermatan pendaftar yang telah menerima pendaftaran Merek Crocodile dan lukisan buaya oleh Tergugat yang jelas mempunyai persamaan pada keseluruhannya baik dari segi kata maupun ucapan dengan merek milik Penggugat.

9. Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : NO. 183 PK/Pdt/2006.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peninjauan kembali antara : Joko D. Kusuma Tjiam & Liong Heng Gip,

⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *EDDY v. CROCODILE INTERNATIONAL PTE.LTD*, nomor : . 420 K/Pdt.Sus/2012, hlm. 13-14

keduanya bertempat tinggal di Jalan H. Jamhari I No.22 Rt.015/01 Angke Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIANO SITORUS, BA,c,SH,MM dan kawankawan, Advokat berkantor di ITC Cempaka mas Lt.9 No.16A, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat ; melawan : HARBY'S CORPORATION NV, suatu badan hukum Netherlands Antilies, dalam hal ini dikuasakan pada "Lubis, Santosa dan Maulana & Law Offices, berkedudukan di Wisma Bank Dharmala, Lt.5, Jl. Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas Merek dagang terkenal "Musk by Alyssa Ashley + Logo" ("Merek") khususnya untuk jenis-jenis barang ("produk") yang termasuk dalam kelas barang 03. dan telah mengajukan permintaan pendaftaran atas "Merek" tersebut di Indonesia pada tanggal 3 September 1999, dengan Nomor Agenda D99-15692. Musk by Alyssa Ashley pertama kali digunakan oleh Houbigant Inc., pada tahun 1960 dan selanjutnya digunakan sebagai Merek untuk "produk" yang termasuk dalam kelas barang 03 pada tahun 1992 Houbigant Inc. telah mengalihkan hak atas Merek diatas kepada Harby's Corporation (Penggugat), dan selanjutnya Penggugat sebagai pemilik Merek barang tersebut. Selain didaftarkan di Indonesia, "Merek" tersebut juga telah didaftarkan Penggugat di berbagai negara untuk "produk" yang termasuk dalam kelas barang 03, yaitu : Argentina, Australia, Bahrain,Benelux Brasil, Kanada, Chile, Costa Rica,

Denmark, Paraguay, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Korea, Mexico, Selandia baru, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, Inggris, Amerika Serikat, Equador.

Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan Merek terkenal di Kantor Merek Indonesia (Direktorat Merek, Dirjen Haki) pada tanggal 7 September 1999. Namun belakangan diketahui terdapat pendaftaran Merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, daftar No. 430132 dan Alyssaashley daftar No. 396426 oleh Tergugat, maka kemudin Penggugat mengajukan pembatalan.

Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2001, telah menjatuhkan putusan, yang pokok amarnya adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Kemudian atas putusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi. Terhadap upaya hukum Kasasi tersebut Mahkamah Agung telah memberikan keputusan dalam Nomor 411K/PDT/2002 tanggal 26 Juli 2005 yang amarnya pada pokoknya adalah : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARBY'S CORPORATION NV dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T. Mulya Lubis, Lelyana Y. Santosa Penasehat hukum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2001 No. 478/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst., dan Mengadili sendiri, yang amar pokoknya adalah : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3

September 1999 milik Penggugat sebagai Merek terkenal ; Menerima permintaan pendaftaran Merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, No. Agenda D99-15692, Filing Date : 3 September 1999 milik Penggugat; Memerintahkan Turut Tergugat (Ditjen HAKI) untuk menerbitkan Sertifikat Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo atas nama Penggugat serta mendaftarkannya dalam Daftar Umum Merek ; Menyatakan para Tergugat beritikad buruk dalam mendaftarkan Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan Merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 ; Membatalkan pendaftaran Merek dagang Musk by Alyssa Ashley + Logo, Daftar No. 430132, dan Merek Alyssaashley, Daftar No. 396426 atas nama para Tergugat dengan segala akibat hukumnya . Selanjutnya Ta putusan tersebut Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali.

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon, maka Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan/keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dimana Pemohon Peninjauan kembali yang mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf f yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, namun tidak ditemukan adanya kekhilafan yang nyata dari Hakim majelis kasasi tersebut justru pertimbangan hukum dari Majelis Kasasi tersebut sudah tepat dan benar, karena majelis hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan kembali semula Tergugat mendaftarkan Merek yang menjadi sengketa dengan

itikad tidak baik, yaitu dengan meniru Merek terkenal yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon/ dahulu Tergugat Joko D. Kusuma Tjiam & Liong Heng Gip.⁷⁰

Dalam kasus tersebut ternyata benar bahwa terhadap Merek yang telah didaftarkan oleh Tergugat dengan Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo dapat diajukan pembatalan oleh Penggugat sebagai pemilik Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo dan dikabulkan yang saat itu belum didaftarkan oleh Penggugat. Meskipun dalam Amar putusan MA dinyatakan diterima pendaftaran Merek Musk by Alyssa Ashley + Logo milik Penggugat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya dilandasi oleh adanya itikad buruk. Dalam pendaftaran Merek Tergugat terjadi ketidakcermatan pejabat pendaftar yang menerima pendaftaran Merek Tergugat, karena jelas terdapat persamaan dengan Merek milik Penggugat bahkan mempunyai reputasi terkenal meskipun belum terdaftar.

10. Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 274 PK/Pdt/2003.

Mahkamah Agung RI telah memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peninjauan kembali dan telah memutuskan perkara antara : PRADA S.A.

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *Joko D. Kusuma Tjiam & Liong Heng Gip v. HARBY'S CORPORATION NV*, Nomor : 183 PK/Pdt/2006, hlm. 10-11.

dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Luxembourg, berkedudukan di 3 Avenue Pasteur, 2311 Luxembourg dan berkedudukan di C.so Porta Romana 93, 20122 Milano, Italy, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUNAWAN SURYOMURCITO, SH. dkk, Advokat, berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 402, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat ; melawan FAHMI BABRA, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang C.VII S No.4 Pluit, Jakarta Utara ;

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah, bahwa Penggugat adalah pemilik Merek dan logo terkenal Prada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Merek dan logo terkenal Prada telah terdaftar di Negara asal Penggugat yakni Italy sejak tahun 1977 dan telah terdaftar pula di berbagai Negara seperti Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman dan beberapa Negara lainnya di dunia. Merek dimaksud diciptakan untuk membedakan barang-barang hasil produksi Penggugat dengan produksi perusahaan lain.

Ternyata diketahui Tergugat I telah mendaftarkan Merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan No. 329217 untuk jenis barang “baju, celana, pakaian dalam pria/wanita, rok, blouse, pakaian olah raga, kaos kaki, celana jeans, jaket, sepatu, sandal, ikat pinggang, kulit, kulit imitasi, tas, dompet, koper, payung hujan, payung matahari, tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit” yang termasuk dalam kelas 18 dan 25. Penggugat secara tegas merasa sangat keberatan terhadap pendaftaran Merek dan logo Prada terdaftar

No. 328996 dan No.329217 atas nama Tergugat I yang secara jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan pembatalan ke Pengadilan. Untuk memenuhi persyaratan formal Penggugat mengajukan pendaftaran Merek Prada milik Penggugat.

Atas Gugatan Penggugat tersebut baik Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999, maupun Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dengan nomor No. 2413K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001, berturut-turut telah menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sehingga terhadap Keputusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pertimbangan atas keberatan dalam peninjauan kembali yang diajukan pemohon, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dalam Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat dan

mengemukakan pertimbangan hukum antara lain bahwa : Termohon PK pada saat mengajukan permintaan pendaftaran Merek "PRADA & Logo" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal milik Pemohon PK dilandasi adanya itikad tidak baik, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang dikutip kembali sebagai berikut : "Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik".

Perlindungan terhadap Merek terkenal didasarkan pada : pertimbangannya bahwa peniruan Merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk : mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, mekanisme perlindungan Merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik Merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui Penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal. Penentuan suatu Merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan dan penjelasan Undang-Undang Merek tersebut di atas selanjutnya di bawah ini akan diuraikan relevansinya dengan bukti-bukti baru I NOVUM yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendukung permohonan peninjauan kembali ini.

Bahwa Merek "PRADA" dan variasinya milik Pemohon PK telah lama digunakan untuk membedakannya dengan Merek lain adalah merupakan Merek yang sangat terkenal khususnya di dunia fesyen I fashion dan merupakan Merek yang memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi dan sangat exclusive di bidang usaha bersangkutan. Merek "PRADA & Logo" milik Pemohon PK telah memenuhi kriteria-kriteria Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Merek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menjatuhkan keputusan dalam Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PRADA S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A. ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/Pdt/1999 tanggal 26 April 2001 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 1999 ; Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek dan logo terkenal Prada di Indonesia ; Menyatakan pendaftaran Merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek dan logo terkenal Prada milik Penggugat ; Membatalkan pendaftaran Merek dan logo Prada terdaftar No.328996 dan 329217 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek.⁷¹

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A v. Fahmi Babra*, nomor : 274 PK/Pdt/2003, hlm. 42-43.

Dalam kasus tersebut juga ternyata terhadap merek terdaftar milik Tergugat dapat dibatalkan oleh Penggugat sebagai pemilik Merek yang belum terdaftar. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan Mereknya dilandasi oleh adanya itikad tidak baik. Disisi lain juga nampak bahwa terjadi ketidakcermatan dalam menentukan sebuah Merek dapat diterima pendaftarannya atau ditolak. Merek Prada milik Penggugat yang mempunyai reputasi terkenal dapat diajukan pendaftarannya dan diterima yang jelas mempunyai persamaan baik dari susunan kata maupun ucapannya, meskipun Merek milik Penggugat saat itu belum terdaftar di Indonesia.

11. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 699 K/Pdt.Sus/2009.

Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi telah memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi dalam perkara: Then Gek Tjoe, bertempat tinggal di Semarang Indah D XVI/24, Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JAMASLIN PURBA, SH. dan kawankawan, para Advokat pada Law Firm James Purba & Partners, berkantor di Wisna Nugra Santana 12th Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8 Jakarta 10220, Indonesia; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, melawan dr. Fredy Setyawan, bertempat tinggal di Griya Indah IV No. 303, Kelurahan Ngestiraharjo, Kabupaten Bantul, Kecamatan Kasihan, Yogyakarta 55221, dalam hal ini memberi kuasa kepada: LUSIANY KOSASIH, SH. Advokat pada Law Firm Frans Winarta & Partners, berkantor di

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A No. 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak khusus untuk Merek dengan nama dan logo “NATASHA” yang sah di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor pendaftaran 540373 tertanggal 10 Juni 2002 dalam kelas 44 untuk jenis jasa antara lain jasa salon kecantikan perawatan kulit dan perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit, perawatan kulit secara medis, penyediaan spa, sauna, solarium, penyediaan jasa informasi dan nasehat mengenai pemakaian produk-produk perawatan kulit, kecantikan dan kosmetik, salon kecantikan dan lain-lain. Selain itu Penggugat juga sebagai pemilik dan pemegang hak khusus untuk Merek atas nama dan logo “dr. Fredy Setyawan”, berdasarkan Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor pendaftaran 539840 tertanggal 11 Juni 2003 dalam kelas 3 untuk jenis barang segala macam kosmetik, wangi-wangian minyak sari kosmetik minyak rambut, cat kuku, cat bibir (lipstik) dan lain-lain.

Penggugat telah mempergunakan Merek atas nama dan logo “NATASHA” sejak tahun 1999 dimana saat itu Penggugat mendirikan pusat perawatan kecantikan kulit untuk pertama kalinya di Jl. Nias No. 22 Madiun. Adapun panamaan NATASHA diambil dari nama putri Penggugat yang bernama

lengkap Natasha Heidi Setyawan. Sedang nama dan logo "NATASHA" merupakan mascot dari suatu badan hukum yang didirikan oleh Penggugat, yakni PT. Pesona Natasha Gemilang, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tanggal 28 September 2006 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesona Natasha Gemilang No. 13. PT. Pesona Natasha Gemilang adalah sebagai pemegang saham terbanyak dan menjabat sebagai Komisaris Utama.

Dalam perkembangannya usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan Merek berupa nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat mendapat respon pasar yang baik sehingga Penggugat membuka banyak cabang di seluruh wilayah Indonesia di mana hingga tanggal 20 Desember 2008 jasa salon kecantikan dan perawatan kulit Penggugat telah memiliki 42 (empat puluh dua) cabang yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian Merek atas nama dan logo "NATASHA" milik Penggugat tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas dalam bidang jasa salon kecantikan dan perawatan kulit di Indonesia. Penggugat tidak pernah mengeluarkan produk kosmetik maupun barang-barang kecantikan lainnya dengan Merek berupa nama dan logo "NATASHA". Adapun produk kosmetik maupun barang-barang kecantikan yang dipergunakan oleh Penggugat dalam menjalankan usaha jasa salon kecantikan dan perawatan kulit dengan Merek berupa nama dan logo "NATASHA" adalah produk kosmetik, maupun barang-barang kecantikan dengan Merek berupa nama dan logo "dr Fredi Setyawan".

Dalam perkembangannya Penggugat mengetahui di masyarakat telah beredar produk kosmetik atau produk yang berhubungan dengan kecantikan dengan Merek dan logo "NATASHA". Kemudian Penggugat melakukan pengecekan mengenai pendaftaran Merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) yaitu kelas barang berupa produk kecantikan. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui oleh Penggugat bahwa ternyata pada Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) atas nama Then Gek Tjoe (in casu Tergugat I) sebagaimana terlihat pada Sertifikat Merek dengan nomor IDM00099671 tertanggal 27 November 2006. Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum Gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Terhadap gugatan dalam perkara tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/HAKI/M/2009/PN. NIAGA.Smg. tanggal 27 Mei 2009 yang amarnya pada pokoknya : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek dengan No. IDM00099671 untuk Merek berupa nama dan logo "NATASHA" dalam kelas 3 (tiga) tertanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek; Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Merek berupa nama dan logo "NATASHA" yang sah; Memerintahkan Tergugat II (Ditjen HAKI) untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan mencoret Sertifikat Merek No. IDM00099671 untuk Merek

nama dan logo "NATASHA" untuk kelas 3 (tiga) tanggal 27 November 2006 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Tergugat untuk memusnahkan seluruh stok barang yang termasuk dalam kelas 3 dengan Merek nama dan logo "NATASHA" dan menghentikan kegiatan untuk memproduksi memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjualbelikan, menawarkan untuk menjual, memasok ataupun melakukan transaksi dengan cara lain, mencentak, membuat kemasan, label, film (netagive) dan membuat desain (opmaak) atas produk-produk yang termasuk dalam kelas 3 (produk kecantikan dan perawatan kulit dan lain-lain). Terhadap keputusan tersebut kemudian Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan pemohon, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan dalam kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena berdasarkan bukti bertanda P.IA berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo NATASHA atas nama Penggugat No. 540373 tertanggal 13 Juni 2003 dan bukti bertanda P1-3 berupa Sertifikat Merek Nama dan Logo N NATASHA atas nama Tergugat I No. IDM000099671 mempunyai persamaan pada pokoknya. Bahwa kedua Merek tersebut merupakan Merek Nama (Penamaan) yang menunjukkan persamaan baik, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, susunan kata, huruf-huruf maupun bunyi dalam ucapan, kecuali warna padahal unsur

yang dominan dan menonjol dalam kedua Merek tersebut adalah kata “NATASHA”, bukan dari Logo ataupun warna; Merek NATASHA milik Penggugat untuk melindungi barang dan/atau jasa dalam kelas 44 antara lain salon kecantikan, perawatan kulit dan perawatan kecantikan termasuk kosmetik dan lain-lain, sedangkan Merek NATASHA milik Tergugat untuk melindungi barang dan/atau jasa segala macam kosmetika bedak, wangi-wangian, minyak wangi, minyak rambut. Barang dapat dikatakan sejenis dengan barang lainnya meskipun berada pada kelas yang berbeda, karena keterkaitan/keterikatan yang sangat erat antara kedua barang tersebut dalam tujuan pemakaiannya, apalagi kedua Merek NATASHA itu masing-masing melindungi barang-barang kosmetik yang keterikatannya sangat erat dengan kecantikan untuk manusia; Bahwa terdapatnya perbedaan kelas hanyalah untuk administrasi pembayaran di Kantor Merek, dan tidak dapat dikaitkan dengan barang/jasa sejenis sebab suatu barang belum tentu dapat dikatakan sejenis meskipun berada dalam kelas yang sama; Dengan demikian Tergugat I yang mendaftarkan Merek NATASHA jauh setelah Penggugat mendaftarkan Merek NATASHA untuk barang yang sejenis (meskipun beda kelas), adalah tidak layak dan tidak jujur karena niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran Merek NATASHA milik Penggugat yang dapat menyesatkan konsumen karena mengira produk kosmetik dan lain-lain dari Tergugat I berasal dari produk Penggugat; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi harus ditolak, dan Mahkamah

Agung akhirnya memutuskan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Then Gek Tjoe.⁷²

Dalam perkara tersebut menggambarkan terjadi kecurangceraan dalam pendaftaran Merek dalam menentukan apakah Merek yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu, atau setidaknya sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek. Merek NATASHA yang didaftarkan Tergugat diterima pendaftarannya, sedangkan sebelumnya Merek NATASHA adalah merupakan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar sebelumnya bahkan sudah dalam jangka waktu yang lama dan juga sudah menjadi Merek terkenal, dan akhirnya timbul sengketa pembatalan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Tergugat yang mendaftarkan Mereknya dilandasi oleh adanya unsur tidak layak dan tidak jujur karena niat untuk membonceng, meniru, dan menjiplak ketenaran Merek NATASHA milik Penggugat, dan dinyatakan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik.

12. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri jakarta Pusat nomor : NOMOR: 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.

⁷² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam *Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan*, Nomor : 699 K/Pdt.Sus/2009, hlm. 46-47

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek pada tingkat pertama, antara : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (Toyota Motor Corporation) Suatu Perseroan Menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkantor Pusat di 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya, GEORGE WIDJOJO,SH, & PARTNERS, beralamat di Jalan Kali Besar Barat No.5, Jakarta-Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; melawan Tjong Lie Jun, beralamat di Jalan Sukajaya 1, Rt.006, Rw.001, Jelambar Baru, Jakarta Barat, selanjutnya sebagai :TERGUGAT I.

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan Dunia dari Merek Dagang : TOYOTA yang sangat terkenal di Negara asal dan di dunia termasuk di Indonesia dan terdaftar pada 100 Negara. Merek-Merek Dagang “TOYOTA” PENGGUGAT terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Kementerian Hukum dan HAM R.I. antara lain dibawah Daftar Merek No.302.190 tanggal 3 Maret 1993, dan diperbaharui dibawah No.IDM000003376 untuk melindungi hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 1, ialah “Kendaraan-kendaraan bermotor dan tidak bermotor untuk bergerak didarat, udara dan air dan bagian-bagian serta perlengkapanperlengkapannya”.

Bahwa kemudian diketahui atas nama TERGUGAT I telah didaftarkan suatu Merek Dagang pada tanggal 14 Februari 2011, dibawah No.IDM000293454 berupa Merek TOYOKO yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang dan Merek dagang PENGGUGAT, ialah TOYOTA untuk melindungi : “ Kendaraan yang bergerak di darat, udara dan air, traktor jalan, segala macam suku cadang kendaraan bermotor beserta alat-alatnya/sperpartnya antara lain: ban-ban, ban mobil/sepeda motor/aepeda, ban dalam/luar untuk sepeda motor/mobil/sepeda, kaca spion kendaraan, shokbreker sepeda motor/mobil, tali klos sepeda motor, tali rem sepeda motor, tangki minyak sepeda motor, jari-jari lingkar roda sepeda motor, operan/persneleng gigi tarik depan/belakang/sprocket gear sepeda motor, tutup rantai sepeda motor, cagak sepeda motor, karet injakan sepeda motor, as standar, as gear depan, sapu karet kaca (wiper), rantai roda, plat kopling, pedal rem, pedal kick, pedal persneleng, pompa kendaraan, foot rest (tempat istirahat kaki), kap untuk kendaraan, krei mobil, nap untuk roda kendaraan, as shock depan, as operan, brake disc assy, come stir, clutch plate (plat copling), change pedal (pedal overan), febder, gigi kilometer comp (gear unit) untuk kendaraan, kran bensin, list body, master kit rem disc, pelampung bensin, pelek, rod connecting set, rubber step, flange, chain, sprocket drive, standart samping, standart tengah, saringan bensin, sepatu kopling, switch rem, shock beker belakang, shock beker depan assy, tutup tangki. Seatbelt, jok racing, rantai-rantai sepeda, rantai sepedamotor, tromol depan/belakang, swing arm, grill”.

Pemakaian Merek Dagang TOYOKO oleh TERGUGAT I, yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang dan Merek dagang PENGGUGAT, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan Merek serta hasil-hasil oleh TERGUGAT I berasal dari PENGGUGAT, sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan Guagatn pembatalan ke Pengadilan.

Dalam perkara tersebut Majelis hakim mengemukakan beberapa pertimbangan antara lain, bahwa Merek-Merek Dagang “TOYOTA” Penggugat terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Kementrian Hukum dan HAM R.I. antara lain dibawah Daftar Merek No.302.190 tanggal 3 Maret 1993, dan diperbaharui dibawah No.IDM000003376, untuk melindungi hasil-hasil yang tergolong dalam kelas 12, ialah : Kendaraan-kendaraan bermotor dan tidak bermotor untuk bergerak didarat, udara dan air dan bagian-bagian serta perlengkapanperlengkapannya. Bahwa Penggugat harus mengalami kerugian, karena atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu Merek Dagang pada tanggal 14 Pebruari 2011, dibawah No.IDM000293454 berupa Merek yang dalam ucapan kata maupun suara sama pada pokoknya dengan nama dagang dan Merek dagang Penggugat ialah TOYOKO. Berdasarkan fakta-fakta dengan didaftarkannya Merek “TOYOTA” milik Penggugat di berbagai Negara dapatlah dipandang bahwa Penggugat adalah pemilik Merek “TOYOTA”. Disamping itu diperoleh fakta bahwa Merek “TOYOTA” telah melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran, dengan adanya bukti brosur dari produk barang Merek

“TOYOTA”. Maka dengan terdaftarnya Merek “TOYOTA” milik Penggugat di berbagai Negara di dunia, dapatlah dipandang bahwa Merek mobil milik Penggugat dikategorikan sebagai Merek terkenal secara Internasional dan Merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang sejenis, maka menggunakan Merek “TOYOKO” oleh Tergugat dapat memberikan kesan seolah-olah barang-barang yang merupakan Merek Tergugat tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, apalagi Merek tersebut dipakai untuk jenis barang yang sama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran Merek “TOYOKO” oleh Tergugat didasari adanya itikad tidak baik yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh konsumen produk Merek “TOYOKO” dan oleh karena itu pendaftaran Merek “TOYOKO” tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan. Selanjutnya majelis hakim memutuskan yang pada pokoknya : Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Khusus di Indonesia dari Nama Dagang dan Merek Dagang “TOYOTA” dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia; Menyatakan bahwa Merek Dagang Tergugat I Daftar No.IDM000293454 dalam ucapan kata maupun suara pada pokoknya sama dengan Nama Dagang dan Merek Dagang Penggugat ; Menyatakan batal, setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek No.IDM00029454 dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat Hukumnya.⁷³

⁷³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam

Dalam perkara tersebut juga menggambarkan masih terjadi pendaftaran Merek yang diterima, sedangkan Merek dimaksud sama setidaknya sama pada pokoknya dengan Merek yang sudah terdaftar lebih dulu milik pihak lain. Antara Merek Toyoka dengan Merek Toyota sepintas orang menganggap sama, memenuhi unsur-unsur kesamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek, seharusnya ditolak pendaftarannya. Bahkan Merek Toyota adalah termasuk Merek yang sudah terkenal dan masyarakat umumnya sudah tahu sebagai Merek terkenal. Dalam pertimbangan Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tergugat sebagai pemohon pendaftaran Merek didasari adanya itikad tidak baik yang tidak lain dimaksudkan untuk mengecoh konsumen.

13. Putusan Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Mahkamah Agung RI telah memutus perkara dalam Tingkat Kasasi antara INTER IKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Belanda, beralamat di 2 Hullenbergweg, NL-1101 BL, Amsterdam, the Netherland, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; Melawan PT. RATANIA KHATULISTIWA, beralamat di Jalan Greges Barat Nomor 17

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (Toyota Motor Corporation) v. Tjong Lie Jun, nomor : 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. hlm. 1, & 18.

A, Asemrowo, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

Kasus posisi dalam perkara tersebut, bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1999 adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture dari kayu dan rotan, dengan jenis industri sebagai produsen produk-produk furniture dari kayu dan rotan yang berorientasi ekspor dan sejak didirikan hingga saat ini telah bertahun-tahun memasarkan dan mengekspor produk-produknya tersebut ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa.

Dikarenakan permintaan dari pelanggan-pelanggan berbagai negara atas produk-produk milik Penggugat meningkat, maka Penggugat merasa perlu untuk melakukan strategi bisnis brand building atau membangun Merek. Penggugat merasa perlu untuk memberikan Merek untuk produk-produknya tersebut. Akhirnya telah memilih dan menentukan nama Merek untuk produk-produknya tersebut, yakni “ikea”, yang merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi”, dengan penjelasannya.

Penggugat telah mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk produk-produk milik Penggugat tersebut dan adapun permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

2. Merek “IKEA” untuk Kelas 20 untuk jenis barang/jasa: Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, rotan, yang telah diterima Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013, dan
3. Merek “ikea” untuk Kelas 21 untuk Jenis barang/jasa Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013.

Belakangan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat adalah pemilik Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010, untuk kelas barang/jasa 20, dengan jenis barang. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar, benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
- b. Merek “IKEA”, Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006, untuk kelas barang/jasa 21, dengan jenis barang : Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia); sisirsisir dan bunga-bunga karang, sikat-

sikat (kecuali kwas-kwas), bahan pembuat sikat, benda-benda untuk membersihkan, wol baja, kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan), gelas-gelas, perselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain.

Diketahui juga oleh Penggugat, bahwa Tergugat sejak tanggal pendaftaran Merek-Merek untuk kelas barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas Tergugat tidak pernah menjual dan/atau tidak pernah mengedarkan barang-barang dengan Merek "IKEA" di wilayah Republik Indonesia di toko-toko furniture diseluruh wilayah Indonesia. Hingga saat gugatan ini didaftarkan. Tergugat juga tidak memiliki atau tidak membuka stroke (toko/gerai) untuk menjual atau mengedarkan produk-produk dengan Merek "IKEA". Hal ini membuktikan bahwa Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.

Fakta tersebut diketahui oleh Penggugat dari hasil market survey Berlian Group Indonesia ("BGI"). BGI merupakan lembaga yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Denpasar, dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2013, dengan melakukan market survey secara eksklusif melalui wawancara terhadap 140 (seratus empat puluh) toko/responden. Atas dasar tersebut maka Penggugat/

sekarang Termohon Kasasi mengajukan permohonan Penghapusan Merek milik Tergugat/ sekarang Pemohon Kasasi.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 99/PDT.SUSMEREK/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang amarnya pada pokoknya bahwa, Penggugat dinyatakan sebagai sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek “ikea” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 dan Merek “ikea” atas nama Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006; Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah; Menyatakan Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk Kelas 21 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061336 tanggal 20 Desember 2013 adalah sah; Menyatakan Merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya; Menyatakan Merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09

Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21, tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya; Menyatakan penghapusan pendaftaran Merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000277901 tanggal pendaftaran 27 Oktober 2010 untuk kelas barang/jasa 20 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan penghapusan pendaftaran Merek “IKEA” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000092006 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2006 untuk kelas barang/jasa 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan segala akibat hukumnya;

Terhadap Putusan tersebut Tergugat mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung, yang dalam putusannya mengemukakan beberapa pertimbangan hukum, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan antara lain, bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa Merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak Merek dagang

tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan.

Namun demikian Hakim Agung anggota I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan : Judex Facti/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan Merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan. Memutuskan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut.⁷⁴

Perlu diketahui bahwa, dalam perkara lain telah diputus pula perkara Nomor : 39 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt.Pst. Antara Inter IKEA Systems B.V, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda, berkedudukan di 2 Hollenberegweg NL-1101 BL Amsterdam Melawan PT

⁷⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, dalam INTER IKEA SYSTEM B.V v PT. RATANIA KHATULISTIWA, nomor : 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, hlm. 50-51.

Angsa Daya, beralamat di Pusat Perdagangan Bahan Bangunan, Jalan Mangga Dua Raya Blok F No. 3-5, Jakarta.

Terhadap perkara tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik yang sah dan pemegang hak serta pemakai pertama atas Merek terkenal IKEA dan kombinasikombinasinya. Disamping itu juga menyatakan bahwa Merek IKEA milik Penggugat adalah merupakan Merek terkenal, dan menyatakan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek IKEMA yang kemudian telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Tergugat II dibawah No. registrasi : IDM000247161, dan menyatakan batal atas pendaftaran Merek terserbut.

Dalam perkara tersebut juga menunjukkan ketidakpastian hak dalam kepemilikan Merek yang telah terdaftar bahkan terkenal dan pernah memenangkan dalam perkara pembatalan Merek atas perkara sebelumnya atas kepemilikan Merek IKEA, namun dikemudian hari dapat diajukan gugatan penghapusan oleh pihak lain dan dikabulkan yang akhirnya Merek dimaksud dihapuskan. Dalam pertimbangan majelis hakim dikemukakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran Merek. Hal ini juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pendaftaran Merek yang memberlakukan Sistem Konstitutif, dengan memberikan hak bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan, sekalipun dipersyaratkan terlebih dahulu harus mendaftarkan Mereknya. Kalau demikian maka dikemudian hari

mudah saja orang dengan terlebih dahulu mendaftarkan Mereknya kemudian mengajukan Gugatan, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Merek terdaftar bahkan terkenal sekalipun yang setiap saat harus siap menghadapi gugatan.

14. Perkara gugatan pembatalan Merek *GS Gold Shine* oleh *GS Yuasa Corporation* pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst.

Terhadap putusan Dalam dalam perkara tersebut, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, putusan Nomor 76/Merek/2006/PN.Niaga Jkt.Pst menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat bukan merupakan sertifikat Merek. Sedang Putusan kasasi Nomor 06K/N/HaKI/2007 menyatakan menolak permohonan kasasi: *GS Yuasa Corporation* yang dalam pertimbangan hakim kasasi menyebutkan bahwa keberatan-keberatan kasasi pada point I sampai dengan point V harus ditolak karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Sedang Putusan peninjauan kembali Nomor 019/PK/Pdt.Sus/2007 yang memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali *GS Yuasa Corporation* dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 06 K/N/HaKI/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan mengadili kembali dan menyatakan

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama Merek GS dan menyatakan Merek GS milik Penggugat sebagai Merek terkenal didasarkan pada pertimbangan hakim Peninjauan Kembali yang membenarkan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon karena alasan adanya bukti baru PK-1 sampai dengan PK-25 (berupa Sertifikat Pengalihan Hak Merek dari *Japan Storage Battery Co.Ltd* kepada *GS Yuasa Corporation* dan Sertifikat Merek GS di berbagai Negara) yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama Penggugat dan Merek GS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Tergugat dan Tergugat dituntut telah menggunakan Merek Penggugat sebagai membonceng ketenaran Merek GS. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan adanya putusan Peninjauan Kembali ini Merek *GS Yuasa Corporation* sebagai Merek terkenal sudah mendapat perlindungan hukum.⁷⁵

Dalam perkara tersebut ternyata menggambarkan bahwa dengan Sistem Konstitutif di Indonesia dapat terjadi sengketa antara Penggugat sebagai pemilik dan pengguna Merek GS dengan Tergugat yang juga sebagai pemilik dan

⁷⁵ Nurhayati Nasution, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar GS GOLD SHINE*, Tesis, (Surakarta : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010) dalam <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/145211308201011551.pdf>, akses : 26-07-2011.

pengguna Merek GS yang sama-sama belum terdaftar. Namun atas perkara tersebut Pengadilan (MA) dapat mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemakai pertama Merek GS di Indonesia dan menyatakan Merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal yang sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan putusan demikian memberi kesan sama dalam pemberlakuan Sistem Konstitutif dengan Sistem Deklaratif, karena dalam Sistem Konstitutif pun pemilik Merek tidak terdaftar dapat memperoleh perlindungan hukum, dengan mengajukan gugatan dan berhasil dengan dinyatakan sebagai Merek Terkenal yang telah memperoleh perlindungan hukum.

Dari hasil penelusuran data pembatalan Merek pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang diambil secara acak khususnya pembatalan Merek pada Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel

Daftar Beberapa Putusan Pembatalan Merek

No. Urut	Merek	No. Daftar	Dasar Hukum Pembatalan	Nomor Surat	Tanggal	Ket.
1	TRD TEERDE	IDM 000094556	Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 034K/N/HaKI/2006, tanggal 24 Nov 2006 jo Putusan Pengadilan Niaga	HKI.4- HI.06.06.03- 32/2015	12-10- 2015	

			No.42/Merek/2006/PN. Niaga.Jkt, tanggal 8 Agustus 2006.			
2	WANG LAO JI + Aksara China	IDM 000296487	Putusan Mahkamah Agung No.226 K/Pdt.Sus- HKI/2014, tg.l 18 Maret 2015 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No. 51/Pdt.Sus-Merek/2013 Tgl. 7 November 2013	HKI.4- HI.06.06.03- 31/2015	12-10- 2015	
3	MAXIFEEL	IDM 000139401	Putusan Mahkamah Agung No.115 K/Pdt.Sus- HKI/2014, tg.l 10 Maret 2015 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No. 04/Merek/2012 Tgl. 13 Juni 2012	HKI.4- HI.06.06.03- 30/2015	12-10- 2015	
4	MY BOOK	IDM 000156206	Putusan Mahkamah Agung No.393 K/Pdt.Sus- HKI/2013, tg.l 5 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No. 01/Merek/2013 Tgl. 15 Mei 2013	HKI.4- HI.06.06.03- 29/2015	12-10- 2015	
5	QQ, QQ KIU KIU, QIU QIU	IDM 000298533 IDM 000133953 IDM 000133954	Putusan Mahkamah Agung No.407 K/Pdt.Sus- HKI/2013, tg.l 31 Mei 2015 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No. 54/Merek/2012,Tgl.3 April 2013	HKI.4- HI.06.06.03- 28/2015	12-10- 2015	
6	THE CHEESECAKE FACTORY	IDM 000068652 Idm 000108999	Putusan Mahkamah Agung No.216 K/Pdt.Sus- HKI/2013, tg.l 31 Maret 2015 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No. 45/Merek/2012,Tgl.22 Januari 2013	HKI.4- HI.06.06.03- 27/2015	12-10- 2015	
7	SCHOLASTIC CHILDREN'S ACADEMY (SCA)	IDM 000345917	Putusan Pengadilan Niaga No. 11/Pdt.Sus.Merek/2015/P N Niaga, tanggal 23 Juni 2015	HKI.4- HI.06.06.03- 20/2015	28-8-2015	
8	TRUST	IDM 000385944	Putusan Mahkamah Agung No.239 K/Pdt.Sus- HKI/2014, tg.l 29 Oktober 2014 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No. 59/Pdt.Sus-Merek/2013 Tgl. 20 Desember 2013	HKI.4- HI.06.06.03- 26/2015	28-9-2015	
9	LEXXUSS	IDM 000381491	Putusan Pengadilan Niaga No.13/Pdt.Sus.Merek/201 5/PN.Niaga Jkt, tgl. 3 Juni 2015	HKI.4- HI.06.06.03- 23/2015	28-8-2015	
10	LEXXUS	IDM 000243488	Putusan Pengadilan Niaga No.	HKI.4- HI.06.06.03-	28-8-2015	

			12/Pdt.Sus.Merek/2015/P N.Niaga.Jkt, tgl. 8 Juni 2015	21/2015		
11	LEXUS	IDM 000354702	Putusan Pengadilan Niaga No. 06/Pdt.Sus.Merek/2015/P N.Niaga.Jkt, tgl 09 Juni 2015	HKI.4- HI.06.06.03- 24/2015	28-8-2015	
12	GISI	IDM 000342727	Putusan Mahkamah Agung RI. No.130.PK/Pdt.Sus- HKI/2014, tgl 21 Jan 2015 jo Putusan Pengadilan Niaga Jkt. No.83/Merek/2012 PN Niaga.Jkt, tgl 3 April 2013	HKI.4- HI.06.06.03- 19/2015	02-7-2015	

Sumber : *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015, dalam <http://www.dgip.go.id/pembatalan-pelaksanaan-putusan-Merek> (dikutib Tanggal 14 Maret 2016).*

Berdasarkan beberapa putusan pembatalan Merek oleh pengadilan tersebut menggambarkan masih belum terdapat adanya kepastian perlindungan hukum bagi Merek terdaftar, terlebih adanya ketentuan yang masih memberi peluang bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan terhadap Merek terdaftar. Sedangkan sengketa pembatalan Merek ini hanya terhadap Merek yang sudah terdaftar saja, tidak menyangkut penggunaan Merek.⁷⁶

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 362-363, dikatakan bahwa tindakan pembatalan Merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa Merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas Merek bukan terhadap sengketa Merek mengenai penggunaan hak atas Merek. Artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa Merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas Merek dengan itikad buruk. Pengaturan mengenai pembatalan Merek terdaftar terdapat di dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Pembatalan Merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik Merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Dimungkinkannya pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan tanpa syarat terkenal memberi peluang mudahnya pengajuan gugatan pembatalan Merek. Disamping itu terjadinya beberapa sengketa pembatalan Merek tidak lepas juga akibat kurang cermatnya dalam melakukan pemeriksaan pada saat pemohon mengajukan pendaftaran Merek untuk menentukan apakah sebuah Merek yang didaftarkan dapat diterima atau ditolak. Kesulitan dalam menentukan apakah sebuah Merek mengandung persamaan terutama persamaan pada pokoknya disebabkan karena tidak adanya kriteria standar yang pasti untuk menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan pada pokoknya. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suharyanto, S.H, Ka. Sub.Dit Pelayanan Hukum Umum yang juga membidangi HAKI, pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Direktorat Merek sebagai institusi yang menangani pendaftaran Merek mestinya membuat kriteria standar yang pasti untuk menentukan bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan pada pokoknya atau tidak, sehingga memudahkan pejabat pendaftar untuk menentukan bahwa sebuah Merek yang diajukan pendaftarannya diterima atau harus ditolak.⁷⁷

Kesulitan dalam menentukan maksud pendaftar untuk mendaftarkan Mereknya apakah dilandasi oleh adanya etika baik atau tidak sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, bahwa pemohon harus dilandasi oleh etika

⁷⁷ Hasil Wawancara kepada Bapak Suharyanto, S.H, Ka. Sub.Dit Pelayanan Hukum Umum yang juga membidangi HAKI, pada Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 14 Maret 2016.

baik. Beberapa putusan pengadilan dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutus pembatalan Merek umumnya dikaitkan dengan alasan pendaftar dalam mendaftarkan Mereknya dilandasi adanya unsur *etikad tidak baik*.⁷⁸ Untuk mengetahui apakah pendaftar pada saat mendaftarkan Mereknya beretikad baik atau tidak baik itu tidak mudah, dengan hanya bukti-bukti berupa syarat-syarat pendaftaran secara fisik yang diajukan pendaftar. Sehingga penolakan pendaftaran Merek atas dasar pendaftar tidak beretikad baik sulit dilakukan, akibatnya Merek tetap didaftar sekalipun diajukan oleh pemohon yang beretikad tidak baik, dan akhirnya dikemudian timbul sengketa pembatalan Merek.

Dari beberapa contoh kasus tersebut dapat diketahui terdapat beberapa kelemahan dari aspek pengaturan dan implementasi Sistem Konstitutif dalam Undang-Undang Merek. Dari sisi pengaturan terlihat adanya pemberlakuan Sistem Konstitutif yang tidak tegas dan tidak konsisten, di satu sisi memberlakukan Sistem Konstitutif yang maknanya bahwa pendaftaran merupakan kewajiban timbulnya hak dengan konsekuensi perlindungan diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, tetapi di sisi lain masih memberikan perlindungan terlalu luas kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar, dengan memperbolehkan pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan tanpa adanya syarat terkenal.

⁷⁸ Baca pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beretikad tidak baik.

Sedangkan dari sisi impementasi dalam beberapa kasus terbukti adanya pengajuan pendaftaran Merek yang secara jelas mengandung persamaan baik sama pada pokoknya bahkan sama pada keseluruhannya tetap dapat diterima pendaftarannya, yang akhirnya terjadi sengketa pembatalan Merek.⁷⁹ Kalau hal ini terjadi terus menerus tentu menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha terutama bagi perlindungan Merek dan pemberlakuan Sistem Konstitutif kurang bermakna. Disamping itu kurang memberikan kesadaran bagi para pelaku usaha yang menggunakan Merek untuk mendaftarkan Merek yang sebenarnya merupakan suatu kewajiban.

Dari beberapa kasus tersebut ternyata juga menggambarkan bahwa faktor penyebab terjadinya pendaftaran Merek milik pihak lain bahkan sudah terkenal dan akhirnya menimbulkan sengketa pembatalan, antara lain dilatarbelakangi oleh :

- a. Unsur itikad tidak baik dari pendaftar yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain sebagai merek yang sebenarnya. Sedangkan untuk menilai terhadap maksud pendaftar apakah dilandasi adanya itikad baik atau tidak sebagaimana diminta oleh UU itu tidak mudah.

⁷⁹ Wawancara kepada bapak Adi Supanto, S.H, Komisi Banding pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada Tanggal 4 Maret 2016, juga Wawancara kepada DR. Yanto, S.H.,M.H, hakim bersertifikat hakim Niaga dan saat ini Ketua Pengadilan negeri Sleman, Tanggal 14 Maret 2016.

- b. Terdapat kesulitan dan kekurangcermatan dalam menentukan sebuah Merek untuk diterima atau ditolak pendaftarannya baik yang disebabkan adanya unsur itikat tidak baik dari pemohon, maupun kemungkinan terdapatnya persamaan dengan Merek milik pihak lain.
- c. Belum adanya ukuran atau kriteria yang jelas untuk menentukan apakah sebuah Merek yang diajukan pendaftarannya dapat diterima atau ditolak, baik berhubungan dengan persyaratan etikad baik, maupun yang berhubungan dengan persamaan antara Merek yang diajukan pendaftarannya dengan Merek milik pihak lain.
- d. Masih terdapat kelemahan pemberlakuan Sistem Konstitutif, baik dari aspek pengaturan maupun dalam impelentasinya.

E. Model Pemberlakuan Sistem Konstitutif “First to File” Untuk memberikan Kepastian Hukum Yang Adil

Tidak dipungkiri bahwa sejak diberlakukannya Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek, masih banyak Merek-Merek yang tidak didaftar oleh pemiliknya. Berdasarkan kenyataan di lapangan diketahui masih banyak terdapat Merek-Merek yang tidak terdaftar, baik yang digunakan untuk Merek barang maupun Merek jasa. Pada umumnya para produsen dan yang memperdagangkan barang, maupun jasa pada awal usahanya tidak menggunakan tanda apapun sebagai Merek, kemudian dalam perkembangan usahanya dengan maksud sebagai tanda atas barang ataupun jasa yang diperdagangkan menggunakan

simbul atau tanda yang digunakan sebagai Merek. Namun sayangnya Mereka tidak serta merta diikuti dengan pendaftaran Mereknya, karena yang terpenting bagi Mereka barang ataupun jasa yang diperdagangkan laku dan disukai konsumen. Sebagian Mereka kurang mempertimbangkan dari aspek perlindungan hukum atas penggunaan Mereknya, bahkan kemungkinan ditiru oleh pihak lain Mereka tidak memperdulikan.

Berdasarkan analisis data dan keterangan yang diperoleh dari observasi dilapangan, pada umumnya faktor yang mempengaruhi pemilik menggunakan Merek tidak mendaftarkan Mereknya, antara lain :

1. Sebagian pihak masih kurang mengetahui dan memahami adanya kewajiban pendaftaran Merek, dan juga fungsi serta manfaat pendaftaran Merek terutama bagi pemilik Merek dan juga bagi masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Tidak adanya sangsi yang tegas bagi pemilik dan pengguna Merek yang tidak terdaftar, tapi justru terdapat ketentuan yang masih memberikan perlindungan bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar, antara lain :
 - a. mewajibkan menolak pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek terkenal pihak lain sekalipun tidak terdaftar.
 - b. adanya ketentuan yang masih memberikan perlindungan bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar, antara lain memungkinkan mengajukan gugatan pembatalan Merek.

Masih terdapatnya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar tersebut sebagai pengecualian dari Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek yang mestinya hanya memberikan hak dan perlindungan kepada pemilik Merek terdaftar saja. Namun dalam pemberlakuan Sistem Konstitutif tersebut masih memberikan pengecualian dengan memberikan perlindungan kepada pemilik Merek yang tidak terdaftar secara terbatas, seperti pada ketentuan penolakan dan pembatalan Merek.

Dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) ditentukan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.⁸⁰ Dalam ketentuan yang memperbolehkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek tersebut tanpa disertai syarat, seharusnya disertai syarat misalnya Merek dimaksud termasuk dalam kriteria Merek terkenal, atau setidaknya juga terdapat syarat bahwa pendaftar Merek yang bersangkutan adalah pendaftar yang beretikad tidak baik.

Pemberian pengecualian dalam Sistem Konstitutif dengan masih memberikan perlindungan kepada Merek yang tidak terdaftar, dapat dimanfaatkan oleh pemilik Merek asing yang telah menggunakan Mereknya di Indonesia tidak segera mendaftarkan Mereknya. Pemilik Merek asing memilih

⁸⁰ Lihat pasal 68 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)

menunggu, seandainya Mereknya didaftarkan oleh pihak lain pengusaha lokal baru melakukan upaya gugatan disertai dengan pengajuan pendaftaran, mereknya sesuai hak bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan seperti ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Merek. Hal ini tentunya dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha lokal yang selalu dalam posisi lemah dalam bersaing dengan pengusaha asing.

Pada dasarnya Merek adalah sebagai tanda atau identitas untuk membedakan antara barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain yang diperdagangkan. Merek suatu barang atau jasa dapat dipribadikan yang berbeda dengan barang atau jasa lainnya. Merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Pada umumnya masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara Merek terkenal dan tidak terkenal. Merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap Merek atau hak atas Merek kepada pemegang Merek terdaftar.⁸¹

Dengan tanda atau identitas tersebut sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan ataupun yang mengusahakan sebuah barang atau jasa, bahwa ia harus bertanggungjawab atas barang atau jasa yang ia perdagangkan atau usahakan. Dalam hal terjadi masalah terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan,

⁸¹ Haryono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar*, Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 240.

bahkan kemungkinan mengakibatkan kerugian pihak lain atau konsumen, maka akan mudah mencari siapa pemilik usaha dan yang harus dipertanggungjawabkan atas peredaran barang atau jasa dimaksud.

Bagi masyarakat konsumen akan lebih mudah menentukan pilihan atas barang atau jasa yang dibutuhkan, dengan mengetahui siapa pemilik usaha yang mengedarkan barang atau mengusahakan jasa dimaksud, sekaligus kemungkinan digunakan sebagai pertimbangan kualitas bagi konsumen dalam memilih barang barang dapat ditunjukkan dari Merek yang bersangkutan.⁸² Hal tersebut sesuai dengan fungsi Merek juga dapat sebagai pengenalan dan jaminan kualitas atas barang atau jasa yang diberi Merek.⁸³

Kualitas barang dan jasa umumnya menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Dari sebuah survei menunjukkan bahwa konsumen memiliki kebutuhan psikologis yang mendasar untuk membeli suatu produk dengan kepastian kualitas. Kepastian kualitas membuat konsumen merasa aman.⁸⁴ Bahkan kalau perlu ada ketentuan larangan

⁸² Baca juga Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, hlm. 34, bahwa dari sisi produsen, Merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakai-nya. Dari sisi konsumen, Merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli, dikutip dari Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merek*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 97.

⁸³ Baca Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, 2001 : Citra Aditya), hlm. 120-121. Bahwa fungsi Merek adalah sebagai tanda pengenalan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity), sarana promosi dagang (means of trade promotion), jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee), dan penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin).

⁸⁴ Laude Rudita, *Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Indikasi Geografis Dari Perspektif Kepentingan Konsumen)*, Sebuah Disertasi, Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia : 2011, hlm. 76

atas peredaran barang atau jasa yang menggunakan Merek yang tidak terdaftar, sehingga diharapkan ketika ada suatu barang atau jasa yang telah diedarkan atau diusahakan dengan menggunakan Merek, maka Merek tersebut harus terdaftar dan apabila ketentuan ini dilanggar diberikan sanksi yang tegas. Ketentuan yang tegas kewajiban pendaftaran Merek dengan pemberian sanksi ini juga memberikan dampak positif bagi penerimaan negara bukan pajak, karena dengan semakin banyaknya Merek yang didaftarkan akan menambah penerimaan negara, disamping ketertiban administrasi di bidang Merek.

Penerapan Sistem Konstitutif dalam UU Merek selama ini hanya sebatas menyangkut kewajiban yang beraspek kepentingan hak keperdataan bagi pendaftar. Perlu dilakukan perubahan dalam penerapan Sistem Konstitutif secara ketat dan konsisten dan tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek keperdataan bagi kepentingan hak pendaftar saja, tetapi juga aspek kepentingan publik. Kewajiban pendaftaran harus disertai sanksi bagi pemilik dan menggunakan Merek yang tidak mendaftarkan Mereknya. Dengan pemberian sanksi bagi pemilik yang menggunakan Merek namun tidak mendaftarkan Mereknya, diharapkan akan menciptakan tertib administrasi dalam pendaftaran Merek bahkan akan menambah pendapatan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa masih banyak barang atau jasa yang diperdagangkan atau diusahakan dengan menggunakan Merek yang tidak terdaftar, sehingga barang dan jasa yang tidak menggunakan Merek ini akan sulit untuk mengetahui siapa pelaku usaha yang memproduksi atau yang mengedarkan

barang atau jasa tersebut. Sedangkan apabila dengan Merek terdaftar diharapkan akan mudah mengetahui siapa yang memproduksi dan mengedarkan dan yang harus bertanggungjawab atas barang atau jasa yang diperdagangkan atau diusahakan, baik dengan melihat Mereknya sendiri secara fisik, maupun dengan menelusuri melalui instansi yang menangani pengadministrasian pendaftaran Merek, dalam hal ini Dtjen Hak Atas kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia.

Sistem pengaturan pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif dalam Undang-undang Merek tidak konsisten, karena masih dimungkinkannya pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan permohonan pembatalan Merek terdaftar, bahkan oleh Merek yang tidak terkenal, sehingga Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek se olah-olah tidak bermakna dan hak Merek terdaftar menjadi lemah/ tidak kuat.

Pejabat pendaftaran Merek seharusnya menolak permohonan pendaftaran Merek yang telah terdaftar lebih dahulu, atau yang sudah terkenal.⁸⁵ Perlindungan Merek melalui sistem pendaftaran mempunyai tujuan, antara lain perlindungan pengusaha pemilik Merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga apabila pendaftaran

⁸⁵ Lihat juga Muhamad Djumhana, dan Djubaedilah, Hak Milik Intelektual (*Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 128, bahwa Bagi orang yang mendaftarkan Mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas Merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang akan mempergunakan Merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh kantor Merek akan ditolak pendaftarannya.

Merek berlawanan dengan tujuan tersebut tentunya perlu dicegah.⁸⁶ Secara hukum positif pengaturan dalam Undang-undang melalui pendataan Sistem Konstitutif juga dapat memberikan kepastian hukum, dengan memberikan hak berdasarkan Undang-undang. Demikian pula dalam praktek implementasinya, pemilik Merek terdaftar mestinya akan memperoleh kepastian hukum dalam hal perlindungan hukumnya.

Dengan pemberlakuan Sistem Pendaftaran Konstitutif yang tidak konsisten ini mempengaruhi pemilik Merek enggan atau tidak mau mendaftarkan Mereknya, karena walaupun tidak mendaftarkan Mereknya tetap memperoleh perlindungan, bahkan dapat mengajukan pembatalan ketika Mereknya didaftar tanpa hak oleh pihak lain.

Solusinya adalah dengan menerapkan pengaturan pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif secara ketat dan konsisten, artinya yang memperoleh perlindungan hukum hanyalah pemilik Merek yang terdaftar sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, baik berupa hak mengajukan pembatalan Merek terdaftar maupun mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata, maupun upaya hukum secara pidana.

Sekalipun hal ini ada sedikit pertentangan dalam kemauan dunia internasional, yang pada umumnya masih menghendaki adanya perlindungan hukum bagi Merek-Merek yang tidak terdaftar, khusus yang mempunyai reputasi

⁸⁶ Nur Hayati, "Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar", dalam *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No. 3, Desember 2011, h 176

terkenal dengan kriteria tertentu. Dalam Konvensi Paris diamanatkan untuk melindungi Merek terkenal, baik itu Merek terkenal yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Ketentuan terkait perlindungan Merek terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan juga dalam *the TRIPs Agreement* (Perjanjian TRIPs). Konvensi Paris dalam Pasal 6 bis di antaranya mengatur bahwa:

The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.⁸⁷

Sedang di dalam Pasal 16 (2) Perjanjian TRIPs, yang kemudian melengkapi *Pasal 6 bis* Konvensi Paris di atas mengatur sebagai berikut:

In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.⁸⁸

Ditetapkan bahwa pemilik Merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki ijin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan. Hak yang dijelaskan di atas

⁸⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law, Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 108.

⁸⁸ *Ibid*, hlm, 107.

tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak Merek dagang atas dasar penggunaan.⁸⁹

Ketentuan untuk melindungi Merek terkenal di atas berlaku bagi seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penandatanganan Perjanjian TRIPs (*the World Trade Organization's TRIPs Agreement*) termasuk Indonesia yang juga turut meratifikasi kedua *treaty* tersebut masing-masing melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1997 dan Keppres Nomor 7 Tahun 1994.

Masih diberikannya perlindungan hukum bagi pemilik Merek tidak terdaftar, dengan mencantumkan ketentuan dalam undang-undang Merek yang memungkinkan pemilik Merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan, setidaknya dipengaruhi oleh ketentuan dan kemauan dunia internasional, sebagaimana ketentuan yang dimuat baik dalam konvensi Paris, maupun dalam perjanjian TRIPs, dimana Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Untuk memenuhi komitmennya sebagai salah satu Negara anggota Konvensi Paris dan turut memberikan persetujuan Perjanjian TRIPs, pemerintah Indonesia sejak 1992 telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap UU Merek dan melengkapinya dengan pasal-pasal yang memberi wewenang kepada otoritas terkait yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), dalam hal ini Direktorat Merek, untuk melindungi Merek terkenal dengan

⁸⁹ *Ibid*, hlm .29.

menolak permohonan pendaftaran Merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain terutama untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam UU Merek kewenangan melindungi Merek terkenal tersebut diberikan melalui Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2), yang berhubungan dengan penolakan pendaftaran Merek.

Baik Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPs tidak memberi definisi yang baku mengenai kriteria Merek terkenal ini. Masing-masing negara anggota bebas merumuskan kriteria untuk menentukan apakah sebuah Merek dapat dikategorikan sebagai Merek terkenal. Mengenai hal ini, UU Merek dalam Penjelasannya melengkapi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

“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 di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas 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.”

Terkait pelaksanaan Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b oleh Ditjen HKI, bagi pemilik Merek terkenal yang dapat menunjukkan bukti-bukti keterkenalan Mereknya, Undang-undang Merek menyediakan mekanisme pembatalan pendaftaran Merek melalui pengadilan niaga dan oposisi (Pengajuan Keberatan),

apabila Merek terkenal Mereka terlanjur didaftarkan atau diajukan permohonan pendaftarannya di Indonesia oleh pihak lain yang beriktikad buruk.

Undang-Undang Merek memungkinkan pemilik Merek terkenal yang asli untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Merek melalui pengadilan niaga, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b walaupun ia tidak memiliki pendaftaran Merek. Bagi pemilik Merek yang belum memiliki pendaftaran Merek, dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran setelah mengajukan permohonan pendaftaran Mereknya kepada Ditjen HKI (Pasal 68 ayat (2) UU Merek). Dengan pengajuan permohonan, pemilik Merek terkenal dianggap memiliki iktikad baik untuk mengikuti peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan dan memakai Mereknya di Indonesia.

Sampai saat ini sudah banyak kasus yang dibawa ke meja hijau menyangkut pembatalan Merek terkenal oleh pendaftar Merek yang beriktikad buruk, yang akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan. Beberapa pemilik Merek terkenal yang membawa kasus Mereka ke pengadilan di antaranya Eddy (Eddy *v.* Crocodile International PTE.LTD) ; Prefel SA (Prefel SA *v.* Fahmi Babra); dan Then Gek Tjoe (Then Gek Tjoe *v.* dr. Fredy Setyawan). Dalam beberapa kasus dimenangkan oleh pemilik Merek terkenal yang asli sekalipun belum terdaftar, sedang pendaftaran Merek terlanjur telah diberikan kepada pendaftar yang beriktikad tidak baik, namun kemudian dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan kemudian pendaftaran diberikan kepada pemilik asli dari Merek terkenal.

Pasal-pasal Unamg-Undang Merek terkait: Pasal 4, Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 6 ayat (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.

Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek tersebut. Merek-Merek yang diketengahkan di masyarakat umum, dalam banyak hal justru bunyi atau suara dan arti Merek bersangkutan lebih penting dari pada sifat lahiriah Merek itu. Jika terdapat persamaan dalam suara, dapat diartikan ada persamaan.⁹⁰

Pasal 24 ayat (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan

⁹⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op cit*, hlm.56.

dikenai biaya. Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. Pasal 37 ayat (2), Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Pasal 68 (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6. Ayat (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Masih terdapatnya ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Merek yang tidak terdaftar tersebut, mempengaruhi keenganan pemilik Merek pada umumnya untuk mau mendaftarkan Mereknya. Pertimbangan mereka, karena walaupun tidak didaftarkan masih dilindungi bahkan kalau dikemudian hari Mereknya dipakai dan di daftarkan oleh pihak lain, masih dapat melakukan gugatan pembatalan. Ketentuan ini sebenarnya memperlemah makna dari Sistem Konstitutif dalam undang-undang Merek, dan menunjukkan ketidak konsistenan pemberlakuan Sistem Konstitutif yang mengharuskan adanya pendaftaran Merek. Akibatnya terjadi beberapa sengketa pembatalan Merek terdaftar yang menggambarkan ketidakpastian hukum bagi pemilik Merek

terdaftar, karena walaupun dapat diterima pendaftarannya dengan gugatan pembatalan akhirnya dibatalkan.

Terdapat ketidak cermatan dalam menentukan sebuah Merek dapat diterima atau ditolak pendaftarannya, beberapa Merek yang sebenarnya secara jelas mudah diketahui terdapat kesamaan dengan Merek terkenal yang sudah dimiliki oleh pihak lain, tetap saja diterima pendaftarannya, dan akhirnya timbul sengketa dan dibatalkan.⁹¹ Seharusnya dalam pendaftaran Merek, sebuah Merek dapat diterima pendaftarannya dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati, kalau sebuah Merek sudah jelas dimiliki oleh pihak lain apalagi mengandung unsur terkenal, maka sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-undang Merek harus ditolak, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Dalam menentukan apakah sebuah Merek yang diajukan pendaftaran itu sama dengan Merek milik pihak lain atau tidak sama, perlu dibangun sebuah sistem yang dapat memudahkan dan memberi kepastian untuk menentukan sebuah Merek dapat diterima pendaftarannya atau di tolak. Bila perlu melalui sistem elektronik atau on line yang dapat diakses siapa saja terutama pihak-pihak yang berkepentingan, seperti halnya pengesahan bahan hukum yang sudah dilakukan melalui elektronik dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian hukum dan hak Asasi Manusia, termasuk dalam melakukan

⁹¹ Hasil Wawancara kepada Bapak Suharyanto, S.H, Ka. Sub.Dit Pelayanan Hukum Umum yang juga membidangi HAKI, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tanggal 14 Maret 2016, yang membenarkan pernyataan bahwa masih terjadi penerimaan pendaftaran Merek yang secara jelas nampak sama dengan Merek pihak lain bahkan sudah terdaftar yang semestinya harus ditolak.

pengecekan nama sebuah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan. Misalnya bagi pihak yang akan mendirikan PT dapat mengecek nama terlebih dahulu melalui sistem elektronik secara on line, apabila terdapat nama yang sama maka sistem akan menolak. Demikian pula dalam pendaftaran Merek, bagi pemohon yang akan mendaftarkan Merek dapat mengecek Mereknya terlebih dahulu apakah sama dengan Merek yang sudah terdaftar dengan Merek pihak lain atau tidak, apabila ada kesamaan sistem akan menolak, sedangkan apabila tidak ada maka dapat diproses pendaftarannya lebih lanjut yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau *on line*. Dengan pendaftaran melalui sistem on line maka akan mempermudah dan mempercepat sekaligus lebih efisien dalam pendaftaran Merek, dan sekaligus akan meningkatkan penerimaan negara.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan hasil penelitian tersebut, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Landasan filosofis Pergeseran dalam pengaturan hak Merek dari Sistem Deklaratif (*First to Use*) sebagaimana diatur dalam UU Merek Tahun 1961 ke dalam Sistem Konstitutif (*First to File*) sebagaimana diatur dalam UU Merek Tahun 1992 hingga diganti dengan UU Merek Tahun 2001, adalah demi tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam perlindungan hak bagi pemilik Merek terdaftar. Perubahan Sistem Deklaratif ke dalam Sistem Konstitutif juga dipengaruhi oleh keterikatan dan keberadaan Indonesia dalam beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan Merek, antara lain tentang pembentukan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai kelanjutan Konvensi Paris, dan juga tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang di dalamnya mengandung TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods*), yaitu persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu. Dalam Sistem Deklaratif

(*First to Use*) tidak memberikan kepastian hukum dan sulit dalam pembuktiannya, sehingga tidak mudah dalam penyelesaiannya apabila terjadi sengketa, dan lebih mengutamakan perlindungan bagi khalayak/masyarakat dari adanya Merek-Merek tiruan.

2. Terjadinya beberapa pendaftaran Merek yang sama dengan Merek milik pihak lain bahkan mempunyai reputasi terkenal, pada umumnya dilandasi adanya niat itikad tidak baik pendaftar yang mengutamakan kepentingan sendiri demi keuntungan sendiri dengan mendompleng ketenaran Merek milik pihak lain dan mengabaikan kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya. Sementara pejabat pendaftar tidak mudah untuk menilai terhadap maksud pendaftar, bahwa pendaftar dilandasi oleh adanya itikad baik atau tidak baik sebagaimana ditentukan oleh UU Merek. Hal ini terbukti pada beberapa putusan pengadilan yang membatalkan Merek pada umumnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan didasari atas pertimbangan adanya itikad tidak baik bagi pendaftar Merek yang dibatalkan. Terjadinya pendaftaran Merek milik pihak lain tersebut juga disebabkan karena kesulitan dan juga ketidakcermatan pejabat pendaftar Merek dalam menentukan apakah pendaftar beritikad baik dan Merek yang diajukan pendaftarannya mengandung persamaan atau tidak, terbukti dalam beberapa putusan pengadilan masih terjadi beberapa pendaftaran Merek milik pihak lain yang jelas-jelas mempunyai unsur-unsur persamaan bahkan mempunyai reputasi terkenal. Kesulitan dalam menentukan apakah sebuah Merek mengandung persamaan

dengan Merek milik pihak lain disebabkan karena tidak adanya kriteria standar yang jelas untuk menilai bahwa sebuah Merek yang diajukan itu mengandung persamaan atau tidak.

3. Pemberlakuan Sistem Konstitutif atau "*First to File*" dalam pendaftaran Merek untuk memberikan kepastian hukum yang adil, yaitu memberlakukan Sistem Konstitutif atau "*First to File*" secara ketat dan konsisten, bahwa hak dan perlindungan Merek hanya diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, dan gugatan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pemilik Merek Terdaftar. Dengan demikian harus diadakan perubahan terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1) butir b dan pasal 68 ayat (2) UU nomor : 15 Tahun Tahun 2001 tentang Merek, yaitu : ketentuan yang mengharuskan menolak permohonan pendaftaran Merek yang sama dengan Merek terkenal yang belum terdaftar namun telah digunakan untuk barang/ jasa yang sudah beredar di Indonesia, dan ketentuan yang memberi hak kepada pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar tanpa adanya syarat apapun. Disamping itu Penerapan Sistem Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi kepentingan pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan memberikan sanksi bagi yang menggunakan Merek namun tidak mendaftarkan Mereknya.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran Merek harus lebih ketat dengan memperhatikan hal-hal yang sebenarnya terdapat alasan untuk menolak pendaftaran Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi pejabat pendaftar Merek pada Direktorat Jenderal HKI harus lebih cermat dalam menentukan sebuah Merek yang diajukan permohonan pendaftaran apakah dapat diterima, atau ditolak dengan selalu mengabditi data dan informasi Merek-Merek yang sudah terdaftar termasuk Merek yang sudah terkenal sekalipun belum terdaftar, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pendaftaran.
2. Apabila permohonan pendaftaran Merek terdapat hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak menerima atau menolak pendaftaran Merek, seharusnya tidak dilakukan pendaftaran atau ditolak pendaftarannya, agar tidak mudah terjadi gugatan pembatalan Merek akibat dari pendaftaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain. Perlu dibangun sebuah sistem yang memudahkan untuk mengetahui atau mendeteksi apakah sebuah Merek yang diajukan permohonan pendaftaran sama, baik pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar, atau sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain sekalipun belum terdaftar, atau terdapat hal-hal lain yang menyebabkan Merek yang diajukan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak pendaftarannya. Untuk memudahkan dan kelancaran untuk

menentukan apakah sebuah Merek yang diajukan pendaftaran sama dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, atau dengan Merek yang sudah terkenal, maka data base secara elektronik perlu lebih disempurnakan, dan bila perlu masyarakat terutama yang berkepentingan dapat mengakses data tersebut lebih mudah, dan pihak pemohon dari awal sudah dapat mengecek Merek yang diajukan pendaftarannya, seperti halnya cek nama pada pendirian badan hukum seperti PT melalui Sistem Administrasi Badan hukum (SABH).

3. Perlu menerapkan ketentuan yang memberlakukan Sistem Konstitutif dalam pendaftaran Merek secara ketat dan konsisten, dengan menghilangkan ketentuan yang memungkinkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan Merek terdaftar, karena hal ini berakibat memperl lemah Sistem Konstitutif dan menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan. Disamping itu dalam Penerapan Sistem Konstitutif tidak hanya menyangkut kewajiban yang beraspek hak keperdataan bagi bagi kepentingan pendaftar saja, tetapi juga menyangkut aspek kepentingan publik, dengan memberikan sanksi bagi pemilik yang tidak mendaftarkan Mereknya.
4. Perlu dibangun sistem yang lebih mempermudah pendaftaran Merek, misalnya dengan sistem on line atau elektronik, yang dapat dilakukan secara mudah, cepat dan efisien, seperti juga halnya permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan memberikan kemudahan kepada pendaftar Merek melalui sistem elektronik

ini akan memberikan daya tarik dan membangun kesadaran bagi pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya, jumlah pendaftar akan bertambah banyak, dengan sendirinya akan menciptakan ketertiban dibidang administrasi pendaftaran Merek, sekaligus akan menambah pendapatan negara melalui biaya pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Yani & Gunawan Midjaja. *Seri Bisnis, Anti Monopoli*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Achmad Zen Umar Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya, Bandung, 2001.
- , *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1994
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pratnya Paramita, 1985
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Anwar, Chairul, *Perundang-undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia, Dilengkapi Undang-Undang Patent Cooperation Treaty dan Trade Mark Law Treaty*, Jakarta : CV. Novindo, 1999.
- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Budi Maulana, Insan. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1997
- , *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa ke Masa*, PT Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- , *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*, Jakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2000.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : PT Kanisius 2013.
- Burton Simatupang, *Richard Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Collins, Craig. *Intellectual Property Law*, Chatswood, Lexis Nexis Butterworths, 2014.
- Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2009
- , *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang 2011.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillan, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Dwisvimiar, Inge, *Konsep Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia*, Sebuah Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Firmansyah, Hery *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Fitzgerald, Anne & Fitzgerald, Brian, *Intellectual Property in Principle*, Sydney : Law Book Co, 2004
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Friedmann, W., *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1993.

Fiedman Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System a Social Science Perspective*, Bandung, Nusa Media, 2009.

Goldstein, Paul, Edmund W.Kitch, Harvey S. Perlman. *Selected Statutes And International Agreements On Unfair Competition, Trademark, Copyright And Patent*, Foundation Press, 2000

Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989.

-----, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Bandung : Alumni, 1987.

-----, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya, 1993,

-----, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.

-----, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : Trips, GAAT, Putaran Uruguay (1994)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

-----, dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, Bandung : PT Citra Adutyta Bakti, 1997.

-----, dan Rizawanto Winata *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung : Alumni 1994.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2007

Hasibuan, Otto. *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia*, Desertasi, Yogyakarta : UGM, 2006.

Hasibuan, Efendy,H.D. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakata : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Harahap, Yahya M. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung : CV Mandar Maju 2011.

- Ismanto, Gery. *Kesadaran Hukum Pengusaha Makanan Khas/ Tradisional di Kota Pekanbaru Untuk Melakukan Pendaftaran Merek*, Yogyakarta : sebuah Tesis, Pasca Sarjana UGM, 2008.
- Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta 2007.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek, Trademark Law, dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Kartadjoemena, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1997.
- Khairandy, Ridwan, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta 2000.
- Kuntjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : 1983, PT Gramedia, 1983.
- Kholis Roisah, Kholis Roisah, *Implementasi Perjanjian TRIPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia*, Semarang, Tesis Hukum(UNDIP), 2001
- Moleong, Lexy J.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Macpherson, C.P. *Mainstream and Critical Positions*, diterjemahkan oleh Woekirsari dan Haryono, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Jakarta : Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Margono, Suyud *Hak Kekayaan Intelektual, Komentor atas Undang-Undang Tahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1989
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012

- Oktozia Sihombing, Sabrina, *Hubungan Sikap Dan Perilaku Memilih Satu Merek : Komparasi Antara Theory Of Planned Behavior Dan Theory Of Trying*, Disertasi (Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009)
- Purwaningsih Endang, *Perkembangan Intellectual Property Richtsm Kajian hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Prodjomardojo, Hartono. *UU Merek 1961 dan Permasalahannya Dewasa ini*, Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN, Jakarta : Bina Cipta , 1978.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengantar Dasar Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta : PT Djambatan, 1987.
- Patittingi, Farida, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Purwokusumo, Sudarisman *Negara Hukum*, (Jogjakarta : Badan Penerbitan “Pelopor”, tanpa Tahun),
- Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, Bandung : Alumni, 1992.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Ramli, Ahmadi M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Radbruch, Gustav: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmasigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemamfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Jakarta: Komisi Yudisial, 2010
- Rudita, Laude, *Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Konsumen (Sudi Tentang Indikasi Geografis Dari Perspektif Kepentingan Konsumen)*, Sebuah Disertasi, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Ricketson, Sam, Megan Richardson, and Mark Davison. *Intellectual Property Cases, Materials and Commentary*, Chatswood, Lexis Nexis Butterworths, 2012.
- Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.

- *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta, Djambatan, 1996.
- Soemarti Hartono, Siti. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta : Seksi Dagang Fakultas Universitas Gadjah Mada, 1982.
- Subekti, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1974.
- Sadikin, OK.H., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sentosa S. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : CV Yrama Widya, 2002.
- Spence, Michael. *Intellectual Property*, New York, Oxford University Press, 2007.
- Saleh, Wantjik K. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merek, Serta Peraturan Pelaksanaan, Jakarta : Dhalia Indonesia*, 1994
- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).
- Sumida, Yoshihiro dan Budi Maulana, Insan. *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.
- Saleh, Ismael, "*Hukum dan Ekonomi*", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Slamet Kurnia, Titon, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2011.
- Sujatmiko, Agung *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Desertasi, Surabaya : Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W, *Semangat Konstitusi dan Alokasi Yang Adil Atas Sumberdaya Alam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014).

- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 1974).
- Tim Lindsey, Eddy Damain, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni, 2006.
- Tanu Atmadja, Hendra. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Tim Redaksi Tatanusa. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek*, Jilid 3, Jakarta : PT Tatanusa, 2004.
- , *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek*, Jilid 5, Jakarta : PT Tatanusa, 2004.
- , *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek* , Jilid 6, Jakarta : PT Tatanusa, 2005.
- Tim Press Lecturer in Law Cardiff University. *Intellectual Property Law Concentrate*, Oxford, Oxford University Press, 2013. Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT Alumni, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Vredenburg, J. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia, 1978.
- Vollmar A., H.F. , *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jilid 1), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996
- Von Schmid, JJ., *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*, Wiratno "et.al." Cetakan keenam, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1988)
- Wahyuni, Erna, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Good Corporate Governance*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Jakarta : Elsam dan Huma, 2002.

Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta 2001.

Zainudin , Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal, Makalah :

Akila Sankar MC Connell, “*Making Wal-Mart Pretty : Trademarks And Aesthetic Restrictions on Bog- Box Retailers*”, dalam *Duke Law Journal* Vol. 53 (2004). 1538-1567.

Althaf Marsoof, *TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law*, “The Journal of World Intellectual Property” Vol. 15, no. 1 (2012), 51-72.

Agus Mardianto, *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU no. 15 Tahun 2001*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 no. 3 September 2011, hlm 444-452.

Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. 5, Alumni, Bandung 2005.

Bambang Kesowo, *Himpunan UU,PP,Keppres, dan Konvensi Tentang Intellectual Property Rights, Hak Cipta, Paten, dan Merek I*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta 1992.

-----, *Himpunan UU,PP,Keppres, dan Konvensi Tentang Intellectual Property Rights, Hak Cipta, Paten, dan Merek II*, Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang, Yogyakarta 1992.

-----, “*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*”. Makalah . Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan – Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.

Budi Maulana, Insan, *Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm. 119-129

- Balasa, Donald A, AAMA successfully defends "*Certified Medical Assistant®*" trademark registration, CMA Today, ProQuest Nursing & Allied Health Source Jul/Aug 2007.
- Burlingame, Robert B, *A Protocol for Trademark Protection*, (Biopharm International, ProQuest Nursing & Allied Health Source ,Jun 2004.
- Bannerman, Sara, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Canadian Journal of Communication; ProQuest Sociology 2007.
- Cohen, Manny, *Trade marks and the information professional*, Information World Review; ProQuest Nursing & Allied Health Source, Jul/Aug 2001.
- Dwi Agustine Kurniasih, *2015 Tahunnya Protokol Madrid Bagi Pendaftaran Merek Internasional*, Jurnal Rechtsvinding, media Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Perlindungan dan Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 18, Nomor 2, Juni 2006, Halaman 159-292.
- Glen R. Butterson, *Norms and Property in The Middle Kingdom*, Wisconsin International Law Journal, Vol. 15 No. 2, 1997
- Haryono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, (Januari 2012), hlm. 238-256.
- Haedah Faradz , *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 38-43.
- Haruo Goto, Attorney at Law, Patent Attorney, Asamura Patent Office Masaaki Arisaka President, Patent Attorney, Arisaka Trademark-Patent Office, *Law and Treaties, Outline of the Trademark Law Japan*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII ©2007.
- Joanna Schmidt-Szalewski, *The International Protection Of Trademarks After The TRIPs Agreement*, Duke Journal Of Comparative & International Law , Vol 9:189 (1998), 189-212
- Jonathan Liberman, *Plainly Constitutional: The Upholding of Plain Tobacco Packaging by the High Court of Australia*, American Journal of Law & Medicine, Vol 39 (2013): 361-381, American Society of Law, Medicine & Ethics Boston University School of Law. *)

- Justin Hugges, *The Philosophy Of Intellectual Property*, dalam Georgetown Law Journal, Desember, 1988
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, cet. pertama, April 2005.
- Jung Mei Chu, *Empirical Study on Determination and Protection of Well-Known Trademarks in China*, IPO Journal, 25 September 2015.
- , *Trademark Infringement of Original Equipment Manufacture (OEM) For Export in China*, IPO Law Journal, 26 Maret 2015.
- Ken-ichi Kumagai, Intellectual Property Law, Kyushu University, Graduate School of Law, *Law and Treaties, History of Japanese Industrial Property System*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 2005.
- Ken-ichi Kumagai, *Intellectual Property Systems in Asian Countries*, Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII @2002, Faculty of Law, Kyushu University.
- Liu Peizhi, "China's System of Trademark Administration", Duke Journal Of Comparative & International Law, Vol 9:229, 1998, 229-240.
- Michael A. Carrier, "Cabining Intellectual Property Through A Property Paradigm" : Duke Law Journal, Vol. 54, Oktober 2000, 1-145
- Masaya Suzuki, *The Trademark Registration System In Japan: A Firsthand Review And Exposition*, dalam Marquette Intellectual Property Law Review Vol. 5 Issue 1, (2001).
- Maguire, William E, *Understanding the fundamentals of culinary trademark law*, Nation's Restaurant News; ProQuest Agriculture Journals Sep 30, 1960.
- Nadi Nuzul, *Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 No. 3, (2010), hlm. 477.
- Nur Hayati, "Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3, (Desember 2011), hlm. 174-181.
- Nobuyuki Matsubara, Patent Attorney, Matsubara, Muraki & Associates, *Law and Treaties, Protection of Well-Known and Famous Trademarks*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 2004

- Noerhadi, Cita Citrawinda. *Hasil Diskusi Publik Naskah Akademik RUU tentang Merek oleh Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek*, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Tanggal 4 Oktober 2012
- Oktoiviani Jayapurwanty, Maria, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Aada di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I No.3, Juli 2013, hlm. 138-143
- Prasetyo Hadi Purwandoko, *Implementasi Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Oleh Pemerintah Indonesia*, Yustisia, Edisi nomor : 68 Mei-Agustus 2006.
- Perry J, Hartston, Amos E; Mayer, Heather L , *Copyrights and Trademarks*, (Biopharm International; ProQuest Nursing & Allied Health Source, Aug 2005).
- Pedzich, Joan, *Literary Law Guide for Authors: Copyright, Trademark, and Contracts in Plain Language*, Library Journal; ProQuest Nursing & Allied Health Source, Apr 1 2003.
- Renuy N.S Koloay, *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang hak Eksklusif atas Merek* : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vo. XIX No. 2 (Januari-Maret 2011) hlm. 90-100.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Paradigma Falsafati Yang Mendasari Teori-Teori Dan Norma-Norma Hukum*, Yogyakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2012.
- Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
- Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek* , Jurnal Media Hukum, Volume 18 No. 2, Desember 2011, hlm. 177-189.
- Suryo Utomo, Tomi, *Transformasi Pemikiran Natural Rights John Locke Dan Utilitarianism Jeremy Bentham ke Dalam Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)-Bipolar : Kajian Kebijakan Penggunaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use) Terhadap Obat-obatan Antiviral Dan Antiretroviral Di Indonesia*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Yogyakarta : Universitas Janabadra 2014).

Sadayuki Hosoi, Patent Attorney, Eichi International Patent Office, *Law and Treaties, Procedures from Filing to Registration of Trademark Application*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII ©2006.

Sachiko Serita, Ms. , Attorney at Law, Serita Sachiko Law Office, *Law and Treaties, Trademark and Domain Name Protection*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, © 2001.*)

Saburo Kimura Patent Attorney, Kimura, Sasaki & Partners, *Law and Treaties, Trademark Management in Enterprises*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 2001.

Sutrisno dan Fauzul Ali W, *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar di Indonesia (Tinjauan Yuridis UU no. 15 Tahun 2001)*, Jurnal Liga Hukum, Vol 2 no. 1, Januari 2010, hlm. 68-80.

Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta : Kontradiksi Kaedah Pendaftaran dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declarative Principle on Copyright Registration : Contradiction between the Creation an First Publication Principle)*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 237-255.

Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012. Hlm. 568-578

Tedjosaputro, Liliana, *Moralitas, Bisnis dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum, Nomor 13 Vol. 7, April 2000, hlm 148-156.

Takeshi Kikuchi, Attorney-at-Law, Patent Attorney, Shinbashi International Law Office, *Law and Treaties, Trademark Disputes and Their Handling*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII © 1999.

Yazid Ahmad & Hj. Iknor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil : Satu Tinjauan*, dalam Jurnal Pengajian Umum Bil. 7, 2006, hlm. 125-138.

Peraturan Per Undang-Undangan :

Amerika Serikat, U. S. Trademark Law Rules of Practice & Federal Statutes U. S. Patent & Trademark Office, May 3, 2013.

Indonesia. Kitab Undang-Undang HaKI Hak Kekayaan Intelektual, Bandung Fokusmedia, 2011.

Indonesia. Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Indonesia. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Indonesia, Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Hak Cipta, Paten, dan Merek Tahun 1997, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1997.

Indonesia. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131)

Data Elektronik :

<http://haki2008.wordpress.com/2008/04/29/pengantar-hak-merek-oleh-theofransus-litaay-sh-ilm/>, akses 17 Juli 2011

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5210/1/tesis-dina%20yenny.pdf>, akses 26 Juli 2011

<http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, akses Tanggal 10 November 2012

<http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/11/teori-hukum-part-ii.html>, akses Tanggal 13 November 2012

<http://www.indonesiainancetoday.com/read/29737/Pemerintah-Amandemen-UU-Hak-Cipta-dan-Merek>, akses tanggal 30 November 2011

<http://kuliahad.wordpress.com/2010/06/18/hukum-perdata-hak-eigendommhak-milik/> (diakses Tanggal 05-07-2013)

<http://news.unpad.ac.id/?p=4696> (diakses Tanggal 03-12-2015).

<http://www.dgip.go.id/pembatalan-pelaksanaan-putusan-merek> (dikutib Tanggal 14 Maret 2016.

Putusan Pengadilan :

Lukmin Eryan v. PT Best Mega Industri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tingkat Kasasi Nomor 399 K/Pdt.Sus/2012.

Rudy Hartanto v. Konrad Hornschuch AG, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tingkat Kasasi Nomor : 665 K/Pdt.Sus/2011.

Idahjaty Kusni v. Wartono Fachrudin Kurnadi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tingkat Kasasi Nomor : 196 K/Pdt.Sus/2011.

Suparno, STP.v. Ahmad Syaiful Bahri, S.Sos, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi, Nomor : 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

Robert Riady v. Budiman Hady, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor : 233 K/Pdt.Sus/2012.

Kurnain Gunardi v. Rony Ridwan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi nomor : No. 015 PK/Pdt.Sus/2007.

Paimin Halim v. Abdul Alex Soelysto, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : No. 261 K/Pdt .Sus/2011.

Eddy v. Crocodile International PTE.LTD, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : . 420 K/Pdt.Sus/2012.

Joko D. Kusuma Tjiam & Liong Heng Gip v. HARBY'S CORPORATION NV, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor : 183 PK/Pdt/2006.

Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A v. Fahmi Babra, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : 274 PK/Pdt/2003, hlm. 42-43.

Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor : 699 K/Pdt.Sus/2009.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (Toyota Motor Corporation) v. Tjong Lie Jun, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Pengadilan :

Lukmin Eryan v. PT Best Mega Industri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tingkat Kasasi Nomor 399 K/Pdt.Sus/2012.

Rudy Hartanto v. Konrad Hornschuch AG, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tingkat Kasasi Nomor : 665 K/Pdt.Sus/2011.

Idahjaty Kusni v. Wartono Fachrudin Kurnadi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Tingkat Kasasi Nomor : 196 K/Pdt.Sus/2011.

Suparno, STP.v. Ahmad Syaiful Bahri, S.Sos, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi, Nomor : 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

Robert Riady v. Budiman Hady, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor : 233 K/Pdt.Sus/2012.

Kurnain Gunardi v. Rony Ridwan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi nomor : No. 015 PK/Pdt.Sus/2007.

Paimin Halim v. Abdul Alex Soelysto, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : No. 261 K/Pdt .Sus/2011.

Eddy v. Crocodile International PTE.LTD, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : . 420 K/Pdt.Sus/2012.

Joko D. Kusuma Tjiam &Liong Heng Gip v. HARBY'S CORPORATION NV, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor : 183 PK/Pdt/2006.

Prada S.A. dahulu dikenal dengan nama PREFEL S.A v. Fahmi Babra, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : 274 PK/Pdt/2003, hlm. 42-43.

Then Gek Tjoe v. dr. Fredy Setyawan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor : 699 K/Pdt.Sus/2009.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, (Toyota Motor Corporation) v. Tjong Lie Jun, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi, nomor : 03/Merek/2012/PN.NIAGA.JKT.PST