

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan 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. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, perdagangan barang dan jasa sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, sehingga regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual<sup>1</sup>(HKI) termasuk Merek harus memadai dan efektif karena Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*(Perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas<sup>2</sup>, yaitu: 1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related rights*); 2) Merek (*Trademarks*); 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); 4) Desain Industri (*Industrial Designs*); 5) Paten (*Patents*);

---

<sup>1</sup>*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011), hal. 1. 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.

<sup>2</sup>Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO (Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*); 7) Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*); dan 8) Larangan Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses*). HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Maraknya pelanggaran di bidang HKI, khususnya Merek mengakibatkan kerugian negara di sektor perekonomian dan perdagangan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sejak berdirinya Direktorat Penyidikan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pada bulan Maret 2011 hingga bulan September 2012, Direktorat Penyidikan telah menerima pengaduan mengenai pelanggaran Merek sebanyak 55 kasus.<sup>3</sup> Pelanggaran dan pemalsuan Merek sudah semakin membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Misalnya pelanggaran Merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas, suku cadang serta kosmetik yang terjadi sangat merugikan kesehatan dan membahayakan keselamatan dan jiwa manusia. Sekitar bulan Juni 2010, pria yang berumur 40-an minum obat Cialis palsu, dan beberapa jam kemudian mengalami kejang-kejang dan penurunan kesadaran dan dibawa ke rumah sakit, ternyata terjadi penyumbatan pembuluh balik di otak.<sup>4</sup>

Upaya-upaya penegakan hukum yang terkoordinasi sangat penting, dan dengan telah dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (TimNas PPHKI) dengan Keputusan Presiden No. 4 tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2006, diharapkan pelanggaran terhadap HKI semakin berkurang. Adapun latar belakang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI, yaitu: pembajakan HKI di Indonesia sudah pada tingkat yang

---

<sup>3</sup>Laporan dari Drs. Mohammad Adri, SH, Direktur Direktorat Penyidikan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Lihat juga Fathlurachman, SH., M.M “Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Penyidikan, Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 5 Desember 2011, hal. 25, sejak bulan Maret 2011 hingga bulan November 2011, Direktorat Penyidikan telah menerima pengaduan terkait dengan Merek sebanyak 22 kasus.

<sup>4</sup>Lihat Website Pfizer, Inc. dan Bayer AG Inc. Peringatan pada Kerugian Kesehatan yang disebabkan oleh Obat Palsu”, Divisi Farmasi, Prefektur Nara. Sekitar bulan Juni 2010, pria yang berumur 40-an minum obat Cialis palsu, dan beberapa jam kemudian mengalami kejang-kejang dan penurunan kesadaran, dan dibawa ke rumah sakit, ternyata terjadi penyumbatan pembuluh balik di otak.

membahayakan terhadap perekonomian dan perdagangan nasional maupun internasional, penegakan hukum di bidang HKI membutuhkan koordinasi antaraparat penegak hukum dan instansi terkait dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis. Ketentuan-ketentuan tentang upaya bagaimana mencegah barang-barang tiruan merupakan hal penting sehubungan dengan penegakan hukum di bidang Merek. Pada tanggal 30 Juli 2012, pemerintah telah memberlakukan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara dan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara.

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2001) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001 merupakan UU yang terdiri dari satu naskah dari UU Merek yang sebelumnya berlaku di Indonesia yang telah direvisi beberapa kali untuk menyesuaikan aturan-aturan internasional dan mengikuti praktek-praktek bisnis masa kini.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan Merek dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>6</sup> Merek secara singkat dapat dikatakan sebuah “tanda” yang digunakan pengusaha atau produsen untuk membedakan hasil produksinya dengan produsen yang lain untuk barang-barang yang sejenis sehingga masyarakat konsumen tidak terkecoh mengenai asal-usul barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, suatu Merek mendapatkan perlindungan hukum jika Merek sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga Pemilik Merek memiliki hak eksklusif atas suatu Merek dan hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh UU No. 15 Tahun 2001, yaitu sistem konstitutif (*first to file system*).

---

<sup>5</sup> Di jaman Hindia Belanda dikenal “*Reglement Industriële Eigendom*” tahun 1912 S.1912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913. Pada tahun 1992, Indonesia kembali melakukan perubahan terhadap UU No. 21 Tahun 1961 menjadi UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dimana sistem Merek yang sebelumnya menggunakan sistem ‘*first to use principle*’ atau sistem deklaratif menjadi sistem ‘*first to file principle*’ atau sistem konstitutif. Menurut sistem konstitutif, hak atas Merek diakui dan dilindungi apabila Merek tersebut telah terdaftar pada Kantor Merek, cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Kemudian pada tahun 1977, pemerintah Indonesia untuk ketiga kalinya melakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 yaitu pada tanggal 7 Mei 1997 sebagai keikutsertaan Indonesia sebagai penandatanganan pendirian *World Trade Organization* (WTO).

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perjanjian TRIPs dalam Pasal 15 dan 16 mengatur bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa ijin dari pemilik Merek yang bersangkutan untuk memakai Merek yang sama atau serupa untuk barang-barang atau jasa-jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana Merek dagang bersangkutan telah didaftarkan. Pemakaian atas Merek bersangkutan tidak boleh menimbulkan kekacauan dalam masyarakat mengenai asal usul suatu barang. Persetujuan TRIPs merujuk pula pada ketentuan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris mengenai perlindungan Merek terkenal untuk kelas jasa. Negara Anggota dari Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian Merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekacauan dari suatu Merek yang dipandang sebagai terkenal dimana Merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu Merek yang terkenal (*well-known*). Ketentuan Pasal 6 *bis* Konvensi Paris juga dapat digunakan sebagai dasar atau alasan untuk menolak atau membatalkan Merek untuk barang-barang yang sama atau sejenis yang dapat menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Merek, yaitu:

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*<sup>7</sup>; dan
2. *The Trademark Law Treaty*.<sup>8</sup>

Ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Merek merupakan kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberi manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya, karena penerapan sistem HKI, khususnya sistem Merek tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata, tetapi juga kepentingan ekonomi nasional.

---

<sup>7</sup> Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997.

<sup>8</sup> Diratifikasi pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Dengan arus globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan, kebutuhan perlindungan Merek secara internasional semakin meningkat di setiap negara dimana produk dan jasa diperdagangkan. Adanya *Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) mengatur pendaftaran Merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan Merek secara internasional di beberapa negara anggota Protokol Madrid. Berdasarkan sistem Protokol Madrid, pendaftaran Merek di beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan Merek, biaya yang lebih murah dan efisien. Oleh karena itu, sebelum meratifikasi Protokol Madrid, Pemerintah perlu mengkaji keuntungan maupun kerugian bagi Indonesia.

Mengacu pada pandangan Roscoe Pound, hukum itu merupakan suatu sarana (alat) pembaharuan (membentuk, membangun, merubah) masyarakat atau *Law as a tool of Social Engineering*.<sup>9</sup>Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat menurut Roscoe Pound merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku atau telah diterima, baik bagi negara berkembang atau negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan sangat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif. Hukum diterapkan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya. Keikutsertaan Indonesia dalam Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup Persetujuan TRIPs mengharuskan Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan tentang perlindungan HKI dan pemerintah Indonesia telah meratifikasi kembali Konvensi Paris (dengan menghilangkan reservasi Pasal 1 sampai dengan 12)<sup>10</sup> dan *Trademark Law Treaty*.

---

<sup>9</sup> W. Friedman, *Legal Theory* (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hal. 293-296.

<sup>10</sup> Lihat Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru, dikenal sebagai Merek *Non-Traditional*, oleh karenanya diperlukan perluasan definisi Merek yaitu suara, hologram, dan aroma. Dengan terdapatnya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Beberapa penyempurnaan juga harus dilakukan terhadap UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon Merek, yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek. Pengaturan Tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan etiket atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan membayar biaya permohonan.

Terdapat pula tiga teori lainnya yang juga memengaruhi perkembangan hukum Merek. Pertama, dikaitkan dengan sejarah perkembangan Merek, terdapat tiga teori yang menggambarkan jangkauan teritorial perlindungan Merek yang dikenal sebagai teori "*the zone of actual market penetration*", teori "*the zone of reputation*", dan teori "*the zone of natural expansion*".<sup>11</sup> Antara lain menyatakan bahwa penetrasi pasar merupakan wilayah geografis, dimana pengguna atau konsumen memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dari hasil penjualan yang memungkinkan timbulnya kebingungan atau kekeliruan (*likelihood of confusion*) antara produk asli dan produk palsu. Sedangkan teori "*the zone of reputation*" antara lain menyatakan bahwa wilayah reputasi merupakan wilayah geografis, dimana Merek-merek terkenal dan termasyhur diperkenalkan melalui iklan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Teori "*the zone of natural expansion*" antara lain menyatakan bahwa wilayah ekspansi alamiah merupakan wilayah geografis, dimana pengadilan memberikan perlindungan Merek dalam arti mendorong pertumbuhan bisnis dan kelanjutan ekspansinya.

---

<sup>11</sup> William Jay Gross, "The Territorial Scope of Trademark Rights", *Journal University of Miami Law Review*, Volume 44, (1990), hal. 1078.

Kedua, yang dikaitkan dengan jaminan perlindungan Merek dan barang produksinya, Robert S. Smith mengemukakan suatu teori dengan menyatakan bahwa suatu Merek memberikan fungsi perlindungan sebagai investasi dari pemilik Merek dengan itikad baik, dan melayani konsumen dengan suatu Merek dan menjamin kualitas Merek. Selain dari itu, jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik Merek yang beritikad baik merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan dari konsumen.<sup>12</sup> Dengan demikian, perlindungan Merek menjadi fungsi utama dan sekaligus melindungi konsumen membeli barang palsu. Sementara itu William Jay Gross menyatakan bahwa sisi dari suatu Merek mempunyai fungsi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dan konsumen. Keuntungan perusahaan diperoleh dari keunggulan kompetisi dan dari peningkatan keuntungan berdasarkan investasi Merek yang diciptakan. Bersamaan dengan itu, keuntungan konsumen diperoleh dari hasil Merek yang menginformasikan produksi dan dukungan perusahaan yang memproduksi barang-barang berkualitas, untuk itu hukum Merek memberikan perlindungan kepada konsumen dan perusahaan terhadap pemalsuan Merek.<sup>13</sup> Mengacu pada analisis tersebut, James E. Inman menegaskan pemakaian Merek atas barang-barang produksi bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen dari bujukan yang dilakukan pesaing atau pemalsu Merek. Produsen barang memakai simbol Merek dalam rangka promosi untuk memperoleh simpati konsumen. Karena loyalitas konsumen terhadap suatu simbol Merek merupakan bagian dari itikad baik bisnis.<sup>14</sup>

Ketiga, dikaitkan dengan bisnis dan persaingan pasar dimana fungsi utama dari suatu Merek adalah menunjukkan sumber asalnya atau keasliannya dari barang-barang yang menunjuk produsennya. Tujuan dari adanya Merek tersebut adalah untuk mencegah gugatan atau tuntutan dan berperan sebagai pembeda antara barang-barang dari suatu produsen dengan barang-barang produsen lainnya. Selain dari itu, produsen pemilik Merek juga melindungi masyarakat pengguna Merek dari pesaing-pesaing curang pemalsu Merek.

---

<sup>12</sup> Robert S. Smith "The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement of Goods in the European Community" *Duke Journal of Comparative and International Law* Volume 3, No. 1, (1992), hal. 112.

<sup>13</sup> William Jay Gross. *op.cit.* hal. 1075.

<sup>14</sup> James E. Inman, "Gray Marketing of Imported Trademark Goods: Tariff and Trademark Issues", *American Business Law Journal*, Volume 31, No. 1, (May 1993), hal. 82.



Selain ketiga teori yang disebutkan di atas, Robert M. Sherwood menyatakan bahwa perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI dilandasi oleh beberapa teori yang dikenal sebagai teori "reward", teori "recovery" dan teori "incentive".<sup>15</sup> Teori "reward" antara lain menyatakan sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Sehingga pemilik Merek yang menghasilkan suatu Merek yang merupakan salah satu bidang HKI harus diberikan penghargaan atas jerih payahnya, Mereknya tidak boleh dilanggar atau digunakan oleh orang lain dalam perdagangan barang dan atau jasa tanpa ijin dari pemilik Merek. Adapun teori "recovery" antara lain menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya. Berdasarkan teori "recovery", pemilik Merek memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan Merek yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada barang-barang yang diproduksi, dijual atau dipasarkan, dan juga pada jasa-jasa yang menggunakan Merek tersebut. Misalnya biaya promosi, iklan, biaya pendaftaran Merek di banyak negara dan keterlibatan pemilik Merek pada peristiwa-peristiwa tertentu untuk memperkenalkan Mereknya kepada publik. Yang terakhir, teori "incentive" yang dikemukakan oleh Sherwood antara lain menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu "insentif" yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dimaksudkan dapat terjadi. Dalam konteks Merek, adanya perlindungan hukum atas Merek terdaftar bagi pemilik Merek selama 10 tahun yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa: "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang" merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah. Pemilik Merek memiliki hak untuk memberikan lisensi atau ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya dengan

---

<sup>15</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology, and Public Policy* (Boulder, San Francisco & Oxford: Westview Press, Inc., 1990)



ketentuan dan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, sehingga pemilik Merek dapat menikmati manfaat ekonomi berupa royalti. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi belum diterbitkan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 dirasakan masih belum membuat pelaku pelanggaran jera dalam melakukan pelanggaran atau pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Dengan maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, misalnya pelanggaran Merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas, suku cadang serta kosmetik yang sangat merugikan, maka ketentuan mengenai sanksi pidana, baik hukuman denda maupun hukuman badan yang dapat diberlakukan terhadap pihak pelanggar yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 harus diperberat.

Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masih terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang masih perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sehingga Revisi UU No. 15 Tahun 2001 merupakan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Naskah Akademik ini, digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah istilah yang sangat luas yang menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri atas *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information* dan *Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Persetujuan TRIPs

2. 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.<sup>17</sup>
3. 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.<sup>18</sup>
4. 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.<sup>19</sup>
5. 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.<sup>20</sup>
6. Hak atas Merek adalah hak khusus 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.<sup>21</sup>
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>22</sup>
8. 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.<sup>23</sup>
9. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>21</sup> Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 13 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>23</sup> Lihat Penjelasan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>24</sup>

10. Merek terkenal (*well-known trademark*) adalah Merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik Merek tersebut.<sup>25</sup>
11. Pelanggaran Merek (*trademark infringement*) adalah pemakaian secara tidak sah suatu Merek yang menyerupai Merek dari pemilik yang sah, termasuk Merek dagang, Merek jasa, Merek kolektif dan sertifikat Merek dengan menciptakan suatu persamaan yang membingungkan bagi para konsumen.<sup>26</sup>
12. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.<sup>27</sup>
13. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.<sup>28</sup>
14. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.<sup>29</sup>
15. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 56 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>25</sup> James E. Inman, "Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark Issues" *American Business Law Journal*, Volume 31, No. 1 (May 1993), hal. 83

<sup>26</sup> Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, New York: Matthew Bender & Co., Inc., 1995, hal 5-279.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 11 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 12 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 14 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan *Unfair Competition* adalah *dishonest or fraudulent rivalry in trade and*

16. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, UU No. 15 Tahun 2001 yang berlaku saat ini harus dikaji dari berbagai aspek, yaitu aspek substansi, prosedur administrasi dan kendala-kendala dalam implementasi penegakan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemohon Merek dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

### **1. Ditinjau dari Aspek Substansi**

Dari aspek substansi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 untuk menyesuaikan konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi dan yang akan diratifikasi, antara lain sebagai berikut:

#### **a) Definisi Merek**

Sesuai dengan perkembangan lingkup Merek, maka Definisi Merek harus diperluas, sehingga dapat mencakup perlindungan bagi Merek tiga dimensi, Merek suara, Merek aroma dan Merek hologram.

#### **b) Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan Menggunakan Protokol Madrid**

Sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Protokol Madrid, maka permohonan pendaftaran Merek di Indonesia juga sebaiknya dapat diantisipasi dimana pemohon Merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek ke negara-negara lain peserta Madrid Protokol. Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional menggunakan Protokol Madrid.

Dalam RUU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: 1) jenis permohonan yang terdiri dari i) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro

---

*commerce; especially the practice of trying to palm off one's own goods or services for those of another by imitating or counterfeiting a competitor's name, brand, or distinctive characteristic; and the body of law protecting the first user against an imitating or counterfeiting competitor.*

Internasional melalui Menteri; dan ii) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional; 2) persyaratan permohonan dan 3) ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

## 2. Ditinjau dari Aspek Administratif

### a) **Sistem Pemeriksaan Permohonan**

Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa proses pemeriksaan permohonan setelah melewati tahap administrasi adalah tahap substantif dan publikasi. Pada tahap substantif, permohonan yang dianggap tidak melanggar ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 akan diteruskan pada tahap publikasi selama 3 bulan. Apabila terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka permohonan tersebut akan diperiksa kembali. Proses permohonan Merek yang demikian sangat memakan waktu karena pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali. Sebelum permohonan pendaftaran Merek disetujui untuk didaftar, apabila Permohonan sudah diterima secara lengkap, maka sebaiknya dilaksanakan pengumuman terlebih dahulu. Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka baru dilakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan lebih singkat.

### b) **Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek**

Revisi UU No. 15 Tahun 2001 sebaiknya mengatur persyaratan minimum yaitu bahwa permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan hanya dengan mengisi formulir dan membayar biaya Permohonan. Kelengkapan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

### c) **Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, pada Permohonan Merek yang sudah diajukan tidak dapat dilakukan perubahan atau koreksi, kecuali Permohonan Merek sudah terdaftar.

### d) **Perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak**

Dalam UU No. 15 Tahun 2001, ketentuan mengenai perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak baru dapat dilakukan setelah permohonan Merek sudah terdaftar. Dengan telah diratifikasinya *Trademark Law Treaty*, maka UU No. 15 Tahun 2001 harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan TLT yaitu

perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek (tanpa menunggu terdaftarnya suatu Merek).

**e) Proses Permohonan Perpanjangan Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 yang sekarang berlaku, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek sebaiknya dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perlindungan Merek berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Perpanjangan Merek juga masih dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek, dengan syarat bahwa Pemohon harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.

**f) Indikasi Geografis**

Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pembatalan dan pencoretan pendaftaran sebagai indikasi-geografis dengan alasan adanya itikad tidak baik dari pihak yang tidak berhak mendaftarkan, prosedur dan pengajuan keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pada Pengadilan Niaga.

**g) Pengumuman Merek**

Pengumuman Merek sebaiknya juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau non-elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

**3. Ditinjau dari Aspek Implementasi Penegakan Hukum**

**a) Belum Diterbitkannya Peraturan Pelaksana UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek**

Sejak diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2001, sampai saat ini PP yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi dan pengaturan Merek terkenal belum diterbitkan.

## **b) Ketentuan Perdata**

Sebaiknya pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek ditambahkan ketentuan bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

## **c) Ketentuan Pidana**

Dengan semakin maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, agar pelanggar jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek harus diperberat.

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Merek (Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek), dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai, yaitu:

1. Apakah pengaturan tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemohon Merek dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang.
2. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan masukan dalam revisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagai materi muatan Rancangan Undang-undang Merek.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-undang Tentang Merek.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Tentang Merek

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Maksud disusunnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Merek (Perubahan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan perubahan atau revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 agar visi dan misi Undang-Undang Merek baru dapat lebih meningkatkan pelayanan dan melindungi kepentingan masyarakat, memberikan



kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang.

Berdasarkan hal-hal di atas, tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai sumber masukan bagi Pemerintah dan DPR dalam melakukan penyusunan Revisi Rancangan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (RRUUM) agar RRUUM itu dapat disusun lebih baik, lebih memadai sehingga dapat menjadi UU Merek baru yang dapat meningkatkan pelayanan (bagi Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang.

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Merek (perubahan UU No. 15 Tahun 2001) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan peraturan Tentang Merek yang mencakup revisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang.
2. Merumuskan hal-hal yang dapat dijadikan acuan atau referensi dalam revisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai materi muatan Rancangan Undang-undang Merek.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-undang Tentang Merek.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan UU Tentang Merek.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Merek ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan UU Tentang Merek.

#### **D. Metode**

Metode dalam Penyusunan Naskah Akademik Tentang RUU Tentang Merek (menggantikan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) menggunakan pendekatan

deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Hasil analisis tersebut menjadi landasan untuk mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, termasuk Persetujuan TRIPs dan konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional yang berhubungan dengan Merek, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* dan *Trademark Law Treaty*.

Pada dasarnya penyusunan Naskah Akademik RRUUM dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek) dan bahan sekunder serta bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya) serta data-data yang diperoleh dari para anggota tim.

Dalam melakukan penelitian terhadap rencana merevisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sehingga menjadi RRUUM dan naskah akademik ini, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data permohonan Merek, telaah terhadap implementasi peraturan perundang-undangan Merek, kasus-kasus Merek, sarana dan prasarana administrator Merek, diskusi dengan para pemangku dan pelaksana sistem Merek serta pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap implementasi yang efektif dan efisien UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dari hal-hal tersebut di atas, berdasarkan data-empiris, disusun metode secara deskriptif-analisis dengan yuridis-normatif yang digunakan untuk menyusun Rancangan Revisi UU No. 15 Tahun 2001 (RRUUM). Harapan Tim, dengan penerapan metode penelitian seperti di atas, akan mampu diperoleh RRUUM yang komprehensif dan memadai bagi kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam berkiprah di era perdagangan global saat ini.

Tahapan penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Merek hasil inventarisasi ini kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan disusun menjadi sub sistem sebagai bagian dari sistem

hukum nasional, dan diperlukannya bahan-bahan hukum dalam mempersiapkan RRUUM.

Sumber hukum materiil Merek ini mengacu pada inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik azas-azas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan penyusunan RRUUM. Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia termasuk Persetujuan TRIPs, konvensi dan traktat internasional yang terkait dengan Merek;
2. Mengkaji bahan-bahan seminar, makalah, kertas kerja, putusan pengadilan yang terkait dengan Merek;
3. Mengkaji UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sehubungan dengan implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kelemahan substansi maupun prosedural maupun kendala-kendala dan hambatan dalam prakteknya, dan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
4. Hasil diskusi atau informasi sesama anggota tim.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN MEREK**

#### **A. Kajian Teoretis**

Perlindungan HKI sangat penting dalam suatu Negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualita manusia, oleh karena itu HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan Perjanjian TRIPs yang memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan menuju perdagangan yang sehat. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli<sup>31</sup> mengemukakan beberapa alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi, yaitu: (1) bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau Inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas

---

<sup>31</sup> Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tanggal 28 Nopember 1998, hal. 2. 31 (1)

keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Perlindungan HKI merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas yaitu Negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya individu, badan hukum baik nasional maupun luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI memerlukan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap segala perbuatan maupun tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs/WTO serta konvensi-konvensi internasional yang telah disepakati.

Salah satu bidang HKI yang mendapat perlindungan hukum yaitu Merek. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “*brand image*”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu Merek dapat merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>32</sup>

Tanpa adanya perlindungan hukum, para pesaing dapat meniru Merek orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses menghasilkan atau kreasi suatu Merek. Hukum Merek telah dikenal lama di Indonesia, sejak masa penjajahan Belanda. Hukum Merek yang sekarang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan perdagangan

---

<sup>32</sup> Cita Citrawinda, “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia”, makalah disampaikan pada “Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya” yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (*Indonesian Intellectual Property Society/IIPS*), pada tanggal 19-20 September 2001, di Hotel Sofitel Gran Mahakam, Jakarta, hal. 1.

internasional yang terjadi pada abad ke-20, terutama melalui perundingan dagang global yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization*.<sup>33</sup> Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian internasional yang sangat penting yang mengatur norma-norma standar di bidang HKI yang di dalamnya terdapat Merek yang merupakan salah satu bidang HKI. Dengan telah diratifikasinya Persetujuan TRIPs, pada tanggal 7 Mei 1997 pemerintah Indonesia telah meratifikasi kembali Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty* (**Traktat Hukum Merek**).

Di Indonesia, perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Merek mengalami banyak perubahan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aturan-aturan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs maupun konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. Diawali dengan UU Merek Kolonial Tahun 1912 yang berlaku pertama kali di Indonesia pada masa Indonesia menjadi jajahan Belanda. Kemudian UU Merek Kolonial Tahun 1912 diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek; dan kemudian setelah Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs pada tahun 1994, maka UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek disempurnakan kembali disesuaikan dengan aturan-aturan Persetujuan TRIPs menjadi UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dengan pertimbangan dan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang berlaku saat itu dan agar sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek direvisi kembali dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

---

<sup>33</sup> Lihat Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

Perlindungan Merek di Indonesia menunjuk beberapa hal. *Pertama*, Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap Merek dan Merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik Merek untuk mendaftarkan Mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem konstitutif). Secara filosofis, terdapat tiga justifikasi perlindungan hak Merek menurut Bently dan Sherman, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Pendapat mengenai justifikasi kreatifitas masih menjadi perdebatan dalam dunia HKI, namun sebuah pendapat yang penting memandang perlindungan Merek sebagai imbalan Kreatifitas atas investasi. Dengan demikian, hukum Merek mendorong 'produksi akan produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan perlindungan Merek dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan Merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.
- 2) Informasi. Ini merupakan justifikasi utama perlindungan Merek, karena Merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar. Merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi Merek, lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan. Belanja dan pilihan dapat dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan yakin Merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang makin dominan menjadikan perlindungan Merek menjadi semakin penting.

---

<sup>34</sup> Bently dan Sherman dikutip dari <http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-Merek-indonesian-trademark-law-hki/>



- 3) Etis. Argumentasi utama perlindungan Merek didasarkan pada gagasan *fairness* atau keadilan (*justice*). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai dari yang tidak ditanamnya. Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil Merek milik orang lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik (*goodwill*) yang dihasilkan oleh pemilik Merek yang asli. Kaitannya ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah perlindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak adil.<sup>35</sup>

Dengan demikian, apabila seseorang atau badan hukum ingin agar Mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum Merek, maka Merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu, mengingat Undang-undang Merek sekarang menggunakan sistem konstitutif, yaitu suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan dan oleh karena itu pendaftaran merupakan suatu keharusan.<sup>36</sup> Suatu permohonan pendaftaran Merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan Pendaftaran Merek (*filing date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Prinsip perlindungan preventif ini juga telah dipergunakan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas, dikatakan bahwa hukum harus memungkinkan orang yang menderita kerugian akibat penipuan untuk menindak pelaku penipuan.

*Kedua*, Perlindungan Represif adalah Perlindungan hukum terhadap Merek manakala ada tindak pidana Merek atau pelanggaran hak atas Merek. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran Merek (termasuk Merek terkenal). Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik Merek terdaftar mendapat

---

<sup>35</sup> A. Kamperman Sanders, 1997

<sup>36</sup> Lihat Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110. Tambahan Lembaran Negara No. 4131.

perlindungan hukum atas pelanggaran Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

*Ketiga*, Perlindungan Geografis adalah perlindungan Merek berdasarkan Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis ini bertujuan untuk melindungi suatu barang sebagai tanda daerah asal suatu barang karena beberapa faktor keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Faktor ini bisa disebabkan oleh kondisi alam, manusia, atau gabungan diantara keduanya dengan ciri-ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan sesuai dengan Pasal 56 UU Merek dan Indikasi Geografis ini memerlukan Pendaftaran.<sup>37</sup>

Pendaftaran untuk indikasi geografis dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
- c. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.

Perlindungan Indikasi Geografis ini nampaknya sangat penting untuk pelaku usaha dan konsumen. Lina Monten menyebutkan beberapa alasan mengapa Indikasi Geografis perlu mendapatkan perlindungan. *Pertama*, Indikasi Geografis penting karena mengidentifikasi sumber atau asal produk. *Kedua*, Indikasi Geografis mengindikasikan kualitas produk dengan menginformasikan konsumen bahwa suatu barang berasal dari daerah atau wilayah yang memberikan kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya yang esensial dapat dikaitkan dengan asal geografisnya. *Ketiga*, indikasi geografis dapat mempresentasikan kepentingan bisnis (*business interest*) karena menjamin keaslian suatu barang yang berkarakteristik dari daerah tertentu.

---

<sup>37</sup> Abdul R. Salman, Hermansyah, SH.M.Hum, Ahmad Jalis, SH.MA. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus/Kencana Prenada Media Group.

Pengaturan Indikasi Geografis ini sangat penting terlepas dari pro dan kontra Indikasi Geografis bagian dari HKI, pada dasarnya Negara-negara anggota perjanjian TRIPs sepakat bahwa perlindungan Indikasi Geografis harus diupayakan dalam rangka melindungi publik (konsumen) dari produk yang menyesatkan. Kesepakatan ini tertuang dalam rumusan Pasal 22 ayat (2) butir (a) Perjanjian TRIPS yang menyebutkan:

*“In respect of geographical indication, Member shall provide the legal means for Interested parties to prevent the use of any means in the designation or presentation of a goods that indicates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good...”*<sup>38</sup>

Berdasarkan rumusan ini, Frederick Abbott, et. al mengatakan isu Geografis memiliki dua fungsi. *Pertama*, fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu yang membawa manfaat kewilayahan tempat produk tersebut dibuat (*manufactured*) atau dipasarkan. *Kedua*, Indikasi Geografis adalah sumber informasi penting untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam dalam kaitan dengan asal, kualitas, atau reputasi produk yang bersangkutan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, perlindungan Geografis ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari penyalahgunaan indikasi geografis itu yang berakibat timbulnya informasi yang menyesatkan (*misleading*) konsumen terhadap barang yang beredar di pasar.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Efektifnya penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu negara menurut Antony Allott bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut, melainkan pada pembuat undang-undang. Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain - umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju yang

---

<sup>38</sup> Lina Monten, Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? An Analysis of The Issue From US and EU Prespective, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, Januari 2006).

<sup>39</sup> Frederick Abbott, et.al *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. Part On. The Hague: Kluwer Law International, 1999, Hal. 185-186.*

tertulis dalam statuta-statuta. Sehingga seringkali dilewatkan peran hakim dalam menerapkan hukum dan juga peran pembuat undang-undang itu sendiri.<sup>40</sup>

Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*currative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan Mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang yang dibuat dan diterapkan pada keadaan yang sudah berlangsung serta bentuk perilaku mendasar masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut. Sehingga ketika undang-undang menjadi satu dari tiga bentuk penerapan di atas, undang-undang menjadi panduan dari norma hukum yang telah dikenal secara jelas oleh masyarakat.

Sebuah Undang-undang dikatakan menjadi tidak efektif menurut Allot dikarenakan sebagai berikut:

1. Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.

---

<sup>40</sup> Antony Allott, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hal. 229 – 242

3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Teori Hukum Perlindungan Konsumen dalam penerapan peraturan Tentang Merek menitikberatkan penegakan hukum Merek sebagai hak dasar untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan transparan bagi masyarakat mengenai barang dan atau jasa sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c, sehingga informasi yang didapatkan tidak menyesatkan (*misleading information*).<sup>41</sup>

Perubahan sistem Merek juga dapat dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem Merek internasional, atau konvensi-konvensi internasional di bidang HKI, misalnya: Konvensi Paris, *Madrid Protocol*, *Community Trademark* dan *Trademark Law Treaty*. Pengaruh itu tidak dapat dipungkiri karena Indonesia salah satu anggota dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris, Persetujuan TRIPs dan *Trademark Law Treaty*. Oleh karena itu Indonesia harus melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi internasional di bidang Merek, baik yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi. Perkembangan di bidang Merek, yaitu munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, yaitu Merek non-tradisional (Merek suara, tiga dimensi, hologram dan Merek aroma) juga mengharuskan Indonesia mengakomodir lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam RUU M. Penyempurnaan juga harus dilakukan dalam UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek karena UU Merek Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Perubahan terhadap UU Merek tahun 2001 harus dilakukan yaitu dengan melakukan beberapa revisi, penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor, dan

---

<sup>41</sup> Lihat UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c tentang hak dasar konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan transparan.

perlu adanya suatu sistem pendaftaran Merek internasional yang mudah, murah dan efisien.

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Merek merupakan “roh” dari dunia perdagangan agar berjalan dengan lancar terutama untuk barang dan atau jasa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi para pemegang Merek yang telah mendaftarkan haknya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual karena Merek merupakan salah satu dari kekayaan intelektual.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang HKI pada tanggal 7 Mei 1997.<sup>42</sup> Perjanjian TRIPs menjadi perjanjian internasional yang sangat penting di bidang HKI yang mencakup pula Hak Merek. Konvensi Paris turut diadopsi dalam isi Perjanjian TRIPs. Hukum Merek di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.<sup>43</sup>

Sehubungan dengan Implementasi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pendaftaran Merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Merek. Pendaftaran Merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas Merek, namun sampai saat ini sistem pendaftaran *first to file* di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJHKI, 1999).

<sup>43</sup> Indonesia sebagai Negara berkembang telah diberi waktu transisi 5 tahun sejak berlakunya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (tanggal 1 Januari 1995) untuk mengimplementasikan Persetujuan TRIPs/WTO, yaitu sampai tahun 2000. Persetujuan TRIPs/WTO mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001.

jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak Merek-Merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik Merek yang sebenarnya. UU Merek Tahun 2001 sudah mengatur ketentuan tentang gugatan pembatalan terhadap Merek terdaftar yang dapat diajukan pada Pengadilan Niaga.

Indonesia juga sudah meratifikasi *Trademark Law Treaty* yang tujuannya adalah penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek, tetapi sampai saat ini Direktorat Merek belum menerapkan persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek, Pemohon Merek juga tidak dapat melakukan perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek atau Pengalihan Hak Merek juga tidak dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek, dan pemilik Merek tidak diperbolehkan melakukan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan Pemohon. Pengumuman permohonan Merek sejauh ini hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek, dan dan sebaiknya pengumuman permohonan Merek dapat juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

Penggunaan istilah hak eksklusif dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sejalan dengan makna *Article 16* ayat (1) Perjanjian TRIPs, yaitu:

*“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course or trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.”*

Beberapa dari ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian TRIPs memerlukan perhatian sehubungan dengan bidang pengaturan Tentang Merek. Perlindungan terhadap Merek Terkenal merupakan ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang Merek maupun secara internasional, yaitu dalam Konvensi Paris maupun Persetujuan TRIPs. Merek-merek terkenal walau tidak didaftar tetap dilindungi dan hal ini dapat dikaji dari ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Pasal 6 huruf b UU No. 15 tahun 2001. "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”;

2. Konvensi Paris Pasal 6 bis.
  - (1) Selama diijinkan oleh undang-undang domestik, negara uni berhak menolak atau membatalkan registrasi atau melarang penggunaan Merek dagang yang merupakan reproduksi, peniruan atau terjemahan, yang menimbulkan kebingungan, suatu Merek orang lain yang sudah diketahui berhak atas keuntungan-keuntungan konvensi ini, dan dipakai untuk barang yang identik atau mirip.
  - (2) masa sedikitnya 5 tahun sejak tanggal registrasi disediakan bagi permohonan pembatalan suatu Merek tersebut di atas”;
3. Persetujuan TRIPs Pasal 16 ayat (1). Pemilik Merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah penggunaan tanda yang identik atau mirip dengan yang dipakai, oleh pihak ke tiga yang tidak memiliki ijin bagi barang atau jasa yang sama atau mirip.

Meskipun kriteria Merek terkenal tidak dirinci secara jelas dalam undang-undang, namun secara umum menurut UU Tentang Merek Pasal ayat (1) huruf b, harus dipertimbangkan atau dapat ditandai dengan: (1) dasar pengetahuan masyarakat terhadap Merek itu; (2) reputasi Merek itu diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas; (3) pendaftaran Merek dilakukan di beberapa negara (4) dan investasi perusahaan itu dinegara-negara lain. Peniruan Merek Terkenal milik orang lain dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Pengaturan tentang Merek terkenal terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs, berbunyi sebagai berikut:

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

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan banyak sengketa-sengketa Merek pada saat itu terutama antara pemilik Merek terkenal dengan pengusaha lokal, hal tersebut disebabkan karena:<sup>44</sup>

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan Merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.
2. Pemilik Merek terkenal belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan Mereknya di Indonesia.

Tindakan mempergunakan Merek terkenal milik orang lain, secara keseluruhan tidak hanya merugikan pemilik atau pemegang Merek itu sendiri dan juga para konsumen tetapi dampak yang lebih luas adalah merugikan perekonomian nasional dan yang lebih luas lagi juga merugikan hubungan perekonomian internasional. Hal ini disebut juga persaingan curang penggunaan Merek terkenal oleh orang yang tidak beritikad baik. Faktor yang memungkinkan terjadinya persaingan curang dalam dunia perdagangan dan jasa dalam penggunaan Merek terkenal, yaitu <sup>45</sup>

- a. Faktor dari segi pengusaha
- b. Faktor dari segi konsumen

Faktor dari segi pengusaha, perbuatan yang tidak beritikad baik menggunakan Merek terkenal demi mencapai keuntungan yang besar sedangkan faktor dari segi konsumen lebih kepada gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan Merek terkenal terutama produk dari luar negeri (*label minded*), kerap kali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong kosong konsumen yang ingin mengenakan Merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga Mereka membeli Merek-merek asli tapi palsu asalkan tetap bisa gengsi. Akan tetapi juga, untuk konsumen yang beritikad baik mengutamakan kualitas produk dari Merek terkenal, maka persaingan curang

---

<sup>44</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-Merek-terkenal/>

<sup>45</sup> [http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/Perlindungan\\_Kemasan\\_Produk\\_Belum\\_Efektif](http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/Perlindungan_Kemasan_Produk_Belum_Efektif)

mengenai penggunaan Merek terkenal oleh orang yang tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas barang. Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum Merek di Indonesia masih sangat kurang terutama mengenai perlindungan Merek terkenal. Hal ini terbukti masih saja ada pihak yang tidak beritikad baik mendaftarkan Merek yang sudah terkenal milik orang lain dan di pengadilan pun dimenangkan oleh pihak yang tidak beritikad baik tersebut. Oleh karena itu dalam UU Merek atau PP perlu ditambahkan ketentuan kewajiban melakukan sosialisasi yang intensif dan ekstensif atas perlunya pendaftaran Merek. Selain kewajiban sosialisasi, dalam UU Merek juga perlu ditambahkan mengenai pengawasan terhadap penggunaan Merek terdaftar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs di atas, Merek didefinisikan sebagai setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang membedakan barang dan jasa yang digunakan suatu usaha dengan usaha yang lainnya. Tanda-tanda tersebut, terutama berupa kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, lambang dan gabungan warna, serta gabungan dari tanda-tanda yang memenuhi syarat untuk dapat didaftarkan sebagai Merek. **Perkembangan di bidang Merek, yaitu munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, yaitu Merek non-tradisional (Merek suara, tiga dimensi, hologram dan Merek aroma) juga mengharuskan Indonesia mengkomodifikasi lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam RUU M.**

Mengenai permohonan pendaftaran Merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan 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 yang bersangkutan. Ketentuan ini dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Beberapa unsur yang paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) UU Merek yaitu persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, serta Merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entires similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, Merek yang dimintakan pendaftarannya *copy* atau reproduksi Merek orang lain.<sup>46</sup>

Agar suatu Merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi Merek orang lain sehingga dikualifikasikan mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ada persamaan elemen secara keseluruhan;
2. persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. persamaan cara pemeliharaan.

Suatu Merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan *doktrin entire similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila Merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan Merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada <sup>47</sup>

1. kemiripan persamaan gambar;
2. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian Merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*device*)

---

<sup>46</sup> Yahya Harahap, 1996:416 dikutip dari <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>

<sup>47</sup> Yahya Harahap, 1996:417 dikutip dari <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/>

masyarakat/konsumen. Seolah-olah Merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek, yang dimaksud 'sama pada pokoknya' dengan Merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam Merek yang bersangkutan.

Apabila permohonan pendaftaran Merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan Sertifikat Merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya Merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik Merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*). Dengan demikian perlindungan Merek diberikan kepada pemilik Merek terdaftar, namun demikian dimungkinkan pula perlindungan terhadap Merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa Merek tersebut termasuk dalam kategori Merek terkenal.

Berdasarkan sistem konstitutif ada kecenderungan orang mendaftarkan Merek terkenal di suatu negara (ketika belum terkenal) dan ketika Merek ini menjadi terkenal, pemegang Merek yang asli dikalahkan oleh pengadilan maka pengertian persamaan pada pokoknya dalam UU Merek perlu lebih kongkrit dan perlu juga dibandingkan dengan Protokol Madrid **apabila nantinya Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Madrid.**

Pemilik Merek yang sudah terdaftar dan telah mendapat pengesahan, wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan Merek tersebut setiap 5 (lima) tahun sebagai bukti penggunaan Merek terdaftar Laporan disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum & HAM atau Lembaga/Badan yang ditunjuk berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut perlu diatur dalam peraturan tersendiri. **Sejauh mana tanggung jawab Direktorat Merek**

untuk memantau apakah pemilik Merek sungguh-sungguh menggunakan Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di Indonesia dalam waktu 3 tahun berturut-turut setelah Merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU Merek Tahun 2001.

Permohonan pendaftaran Merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut :

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek 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 (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi politik maupun internasional; kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah Merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Oleh karena itu tidak diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda yang bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan.
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.

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan Merek yang perlu ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, maka di dalam UU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai Merek yang ditolak merupakan tiruan atau menyerupai warna atau kombinasi warna dari Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain sehingga definisi Merek perlu diperluas yaitu dengan ditambahkan kata 'warna' yang berfungsi sebagai daya pembeda antara satu Merek dagang/jasa suatu perusahaan dengan Merek dagang/jasa lainnya.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga diatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis dan mengenai Indikasi Asal. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut.<sup>48</sup> Hal yang membedakan antara Indikasi Geografis dan Indikasi Asal adalah bagi Indikasi Asal tidak diperlukan adanya pendaftaran terlebih dahulu, karena Indikasi Asal semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa saja, sedangkan Indikasi Geografis wajib didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan.<sup>49</sup> Pelanggaran Merek yang mudah terjadi ada pada Indikasi Geografis, karena tidak semua masyarakat di seluruh daerah di Indonesia mengetahui bahwa hasil daerahnya, produk-produk kerajinan maupun produk pertanian dapat menjadi bagian dari perlindungan Indikasi Geografis. Tetapi tidaklah mudah bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis karena pendaftaran dan persyaratannya sangat rumit **sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yaitu mengenai buku persyaratan**, sehingga tidak memudahkan pengusaha lokal/masyarakat daerah untuk mendapatkan perlindungan produknya. **Sebagai contoh, untuk membuat peta lokasi sumber produk Indikasi Geografis memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan sponsor dan pada tingkat petani tidak mengenal adanya sponsor. Dalam hal pendaftaran Indikasi Geografis, dituntut pula peran serta Kanwil di Provinsi untuk melakukan seleksi atas produk-produk Indikasi Geografis yang potensial di masing-masing wilayah Kanwil. Perlu adanya data base tentang produk-produk Indikasi Geografis milik bangsa Indonesia.**

Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum, menjaga serta melestarikan produk-produk kerajinan maupun produk pertanian hasil daerah di Indonesia **terutama yang berbasis UKM**, ketentuan mengenai Indikasi Geografis perlu direvisi. Masyarakat lokal perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat agar lebih mudah mendaftarkan hasil geografisnya/daerah untuk mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>48</sup> Tim Lindsey, ed., *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 139-140)

<sup>49</sup> UU No. 15 Tentang Merek, Pasal 59.



Mengenai gugatan yang diajukan pemilik Merek terdaftar sesuai dengan UU Merek yaitu Pasal 76 ayat (1) memberikan hak kepada pemilik Merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 UU Merek, atas permintaan pemilik Merek atau penerima lisensi Merek terdaftar selaku penggugat, selama masih proses gugatan, Penggugat dapat memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak tersebut. Di samping itu, Pasal 78 ayat (2) UU Merek mengatur dalam hal Tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan Merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik Merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan jangka waktu penyelesaian gugatan penghapusan, pembatalan, atau gugatan ganti rugi dalam UU Merek selayaknya diatur secara jelas dan tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik resmi Merek terdaftar. Proses permohonan banding dan jangka waktu pengajuan banding telah diatur pula dalam UU No. 15 Tahun 2001 dengan menyatakan bahwa Komisi Banding Merek akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan banding dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Ternyata, peraturan yang secara jelas tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 juga belum dapat dilaksanakan secara teguh oleh Komisi Banding Merek. Maka perlu ditambah ketentuan pasal baru dengan menyatakan bahwa jangka waktu itu dilaksanakan setelah sidang I (tingkat pertama) dimulai.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam UU, Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Revisi terhadap UU No. 15 tahun 2001 harus mengantisipasi pengaturan pendaftaran secara internasional melalui ratifikasi terhadap Protokol Madrid. Pendaftaran internasional ini juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan Negara dan makin tingginya reputasi Negara dalam pergaulan internasional. Tujuan Protokol Madrid adalah membantu pemohon yang akan mendaftarkan mereknya di beberapa negara anggota secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat karena cukup hanya dengan satu permohonan saja. Prinsip dasarnya adalah *Easier, Simple and Faster*.

Dalam amandemen UU Merek apakah perlu mencantumkan soal pendaftaran Merek secara internasional melalui Protokol Madrid. Protokol Madrid bukan hal baru bagi negara di dunia, seperti Jerman, Swiss, Jepang, India dan sebagian negara ASEAN (Singapura dan Vietnam). Konsep dasar Protokol Madrid adalah satu aplikasi Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara. Sehingga, kalangan industri cukup mendaftar di negaranya mengenai sistem informasi berbasis teknologi informasi. Hal ini memberikan kemudahan bagi Kantor Merek karena mereka tidak perlu lagi memeriksa keberatan dengan syarat formal atau mengklasifikasikan barang/jasa dan mengumumkan Merek terdaftar. Biaya pendaftaran yang diterima Biro Internasional dibagi dan ditransfer ke masing-masing Kantor Merek negara yang dituju. Bila dilihat dari sisi pengusaha, jelas Protokol Madrid akan menguntungkan mereka. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan mendukung Indonesia bergabung dengan Protokol Madrid karena memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendaftarkan Merek ke luar negeri. Dari sisi pemilik Merek, konvensi itu memberikan harapan akan memacu pengusaha lokal mendaftarkan Merek dagang ke mancanegara karena prosedurnya sangat sederhana, mudah dan biaya relatif murah. Namun demikian, disamping sejumlah keuntungan yang akan diperoleh, Protokol Madrid ternyata menyimpan segudang bahaya tersembunyi apabila tidak ditelisik lebih jauh. *Pertama*, registrasinya bukan “pendaftaran” sejati, melainkan cuma kumpulan

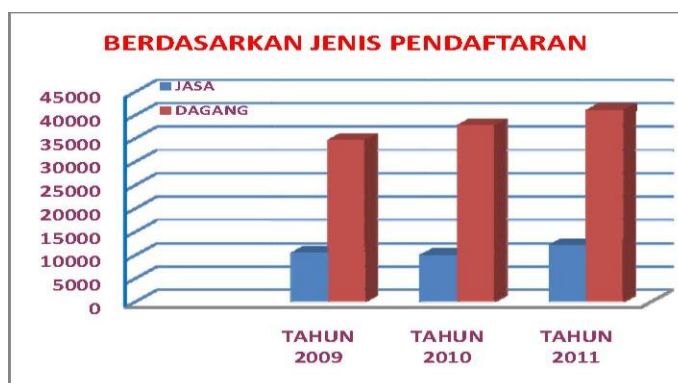
permohonan yang baru diakui di masing-masing kantor Merek negara yang dituju. Apabila ada penolakan kantor Merek di beberapa Negara, maka penanganannya harus simultan, sehingga perlu biaya besar. *Kedua*, pendaftaran elektronik belum merata di semua negara, sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk memberikan tanggapan di setiap negara. *Ketiga*, pendaftaran bergantung pada permohonan di negara asal, sehingga bila *basic registration* batal, maka *international registration* pun batal. Perlindungan internasional dikorbankan jika deskripsi sejak di negara asal sudah spesifik (sempit). Selanjutnya, Merek diharuskan sama persis dengan pendaftaran awal. Padahal, kalangan industri membutuhkan tampilan Merek yang terus berevolusi. Kemudian terjadinya *central attack*, yakni serangan terpusat kompetitor dalam 5 tahun untuk membatalkan Merek di negara asal, sehingga Merek di semua negara lain otomatis batal. Pendaftaran hanya berlaku di negara anggota saja, sehingga terbatas pada jumlah 80 negara saja. Bagi kantor Merek, beban pekerjaan semakin menumpuk karena korespondensi langsung harus dilakukan lebih cepat daripada biasanya. Padahal, jumlah dana yang diterima dari pendaftaran internasional tidak berbeda dengan pendaftaran secara konvensional. Apabila jumlah permohonan internasional menurun, akan berakibat anjloknya pemasukan negara melalui Kantor Merek. Dari sisi kepentingan konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bagian terbesar pendapatannya pasti menghilang, karena pendaftaran internasional tidak lagi wajib memakai jasa mereka. Bagi keuangan negara, karena penghasilan konsultan hilang, **maka akan berdampak pula pada pendapatan pajak untuk negara**. Sehingga bila Protokol Madrid jadi diberlakukan dalam amandemen UU Merek maka akan menyebabkan negara gagal meraup Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahunnya.<sup>50</sup> Disamping ada kekurangan dalam pendaftaran Merek secara Internasional melalui ratifikasi terhadap Protokol Madrid tetapi juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan Negara dan makin tingginya reputasi Negara dalam pergaulan internasional. Tujuan Protokol Madrid adalah membantu pemohon yang akan mendaftarkan mereknya di beberapa negara anggota secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat karena cukup hanya dengan satu permohonan saja.

---

<sup>50</sup> Dikutip dari seminar Legal Road Show PERADI-hukumonline : “Kriteria Baku Pemeriksa Dalam Menilai Suatu Merek dan Persiapan Menyongsong Protokol Madrid” dan <http://pengata.wordpress.com/category/protokol-madrid/>

Berikut ini adalah data statistik dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan jenis pendaftaran

Merek dan jenis permohonan yang terdiri dari perpanjangan dan pendaftaran.



Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

**Tabel 1 – Jenis Pendaftaran Merek**

bphn

**Tabel 2 –Jenis Permohonan Merek**

NO	BULAN	BERDASARKAN JENIS PERMOHONAN		JUMLAH PERMOHONAN
		PERPANJANGAN	PENDAFTARAN	
1	JANUARI	1069	3471	4540
2	FEBRUARI	1160	3701	4861
3	MARET	1266	5075	6341
4	APRIL	1267	4236	5503
5	MEI	1226	4492	5718
6	JUNI	1269	4225	5494
7	JULI	1219	4242	5461
8	AGUSTUS	1193	4765	5958

9	SEPTEMBER	1257	3735	4992
10	OKTOBER	1225	4946	6171
11	NOVEMBER	1679	4934	6613
12	DESEMBER	730	5374	6104
<b>TOTAL</b>		14560	53196	67756
<b>JENIS PERMOHONAN</b>		<b>TAHUN 2009</b>	<b>TAHUN 2010</b>	<b>TAHUN 2011</b>
PERPANJANGAN		11190	12392	14560
PENDAFTARAN		45029	47794	53196
JUMLAH PERMOHONAN		56219	60186	67756

Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Tabel 1 – menunjukkan statistik Merek berdasarkan jenis pendaftaran, yang diajukan pada Ditjen HKI terbagi atas 2 jenis Merek, yaitu Merek Jasa dan Merek Dagang. Pada tahun 2009 sampai dengan 2011, total jumlah pendaftaran Merek Jasa pertahunnya hampir mendekati angka 10.000 pendaftaran. Sedangkan Merek Dagang terlihat mendominasi dalam pendaftaran di tahun 2009 sampai 2011, yaitu berkisar mendekati 35.000 sampai angka 40.000 pendaftaran.

Berdasarkan Tabel 2, dibedakan antara status Merek yang dalam proses Perpanjangan dan Pendaftaran. Pada tahun 2009 sampai 2011, jumlah perpanjangan Merek yang diajukan ke Ditjen HKI menunjukkan angka diatas 11.000, sedangkan dibandingkan dengan pendaftaran Merek yang diajukan, pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 45.000-an sampai dengan 53.000-an.

**Tabel 3 – Asal Permohonan**

<b>ASAL PERMOHONAN</b>	<b>TAHUN 2009</b>	<b>TAHUN 2010</b>	<b>TAHUN 2011</b>
ASING	5018	4525	2543
DOMESTIK	37759	43269	50653

Sumber: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Tabel 3 di atas menunjukkan asal permohonan Merek baik dari Pemohon asing maupun domestik. Permohonan asal domestik mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai 2011, sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon asing mengalami penurunan sekitar 2000 Permohonan Merek. Dengan adanya rencana Indonesia untuk meratifikasi Protokol Madrid dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi publik maupun pengusaha untuk mendaftarkan Merek di Indonesia maupun ke luar negeri atau sebaliknya; dan juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan Negara dan semakin tingginya reputasi Negara dalam pergaulan internasional.

bphn

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Materi Muatan Dalam Revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan mengingat sangat pentingnya peranan Merek terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan UU No. 15 Tahun 2001 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun dengan konvensi yang akan diratifikasi. Perkembangan di bidang Merek dengan munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru yaitu Merek non-tradisional (Merek suara, tiga dimensi, hologram dan Merek aroma) perlu diakomodir di dalam RUU M. Penyempurnaan juga harus dilakukan dalam UU No. 15 Tahun 2001 dengan melakukan beberapa revisi, penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek, yaitu pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan dapat diberikan tanggal penerimaan permohonan Merek.

Semakin meluasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut pula adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Oleh karena itu perlu adanya suatu sistem pendaftaran Merek internasional yang mudah, murah dan efisien. Maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek sudah semakin membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, sehingga ketentuan pidana yang berupa lamanya hukuman kurungan dan besarnya denda perlu ditinjau kembali agar membuat pelanggar jera.

Berdasarkan latar belakang atau alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka sudah saatnya UU No. 21 tahun 2001 dirubah dengan materi muatan dalam revisi UU No. 15 Tahun 2001, sebagai berikut:

**1. Perluasan Definisi Merek**

Sesuai dengan perkembangan lingkup Merek, maka definisi Merek harus diperluas, sehingga dapat mencakup perlindungan bagi bentuk tiga dimensi, serta suara, aroma dan hologram.

## **2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan Menggunakan Protokol Madrid**

Sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Protokol Madrid, maka permohonan pendaftaran Merek di Indonesia juga sebaiknya dapat diantisipasi dimana pemohon Merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek ke negara-negara lain peserta Protokol Madrid. Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional menggunakan Protokol Madrid.

Dalam RUU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: 1) jenis permohonan yang terdiri dari i) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri; dan ii) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional; 2) persyaratan permohonan dan 3) ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

## **3. Sistem Pemeriksaan Permohonan**

Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa proses pemeriksaan permohonan setelah melewati tahap administrasi adalah tahap substantif dan publikasi. Pada tahap substantif, permohonan yang dianggap tidak melanggar ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 akan diteruskan pada tahap publikasi selama 3 bulan. Apabila terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka permohonan tersebut akan diperiksa kembali. Proses permohonan Merek yang demikian sangat memakan waktu karena pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali. Sebelum permohonan pendaftaran Merek disetujui untuk didaftar, apabila Permohonan sudah diterima secara lengkap, maka sebaiknya dilaksanakan pengumuman terlebih dahulu. Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka baru dilakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan lebih singkat.

## **4. Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek**



Revisi UU No. 15 Tahun 2001 sebaiknya mengatur persyaratan minimum yaitu bahwa permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan hanya dengan mengisi formulir dan membayar biaya Permohonan. Kelengkapan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

#### **5. Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, pada Permohonan Merek yang sudah diajukan tidak dapat dilakukan perubahan atau koreksi, kecuali Permohonan Merek sudah terdaftar.

#### **6. Perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak**

Dalam UU No. 15 Tahun 2001, ketentuan mengenai perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak baru dapat dilakukan setelah permohonan Merek sudah terdaftar. Dengan telah diratifikasinya *Trademark Law Treaty*, maka UU No. 15 Tahun 2001 harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan TLT yaitu perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek.

#### **7. Proses Permohonan Perpanjangan Merek**

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 yang sekarang berlaku, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek sebaiknya dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan Merek berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Perpanjangan Merek juga masih dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek, dengan syarat bahwa Pemohon harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.

#### **8. Indikasi Geografis**

Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pembatalan dan pencoretan pendaftaran sebagai indikasi-geografis dengan alasan adanya itikad tidak baik dari pihak yang tidak berhak mendaftarkan, prosedur dan pengajuan keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pada Pengadilan Niaga.

#### **9. Pengumuman Merek melalui media elektronik atau non-elektronik**

Pengumuman Merek sebaiknya juga dapat dilakukan melalui media elektronik atau non-elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

**10. Belum Diterbitkannya Peraturan Pelaksana UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek**

Hingga saat ini belum ada PP yang mengatur tentang pengaturan Merek Terkenal. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan bahwa sepanjang belum adanya aturan atau keputusan presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) bahwa perjanjian lisensi yang belum didaftarkan pada Ditjen HKI tetap dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

**11. Ketentuan Perdata**

Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek sebaiknya ditambah dengan ketentuan bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

**12. Ketentuan Pidana**

Dengan semakin maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, agar pelanggar jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek harus diperberat.

**B. Permasalahan Dalam Implementasi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization*/Persetujuan TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia dan meratifikasi konvensi-konvensi maupun traktat internasional di bidang Merek, yaitu Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Kerja Sama Merek)

Sejak berlakunya UU No. 15 Tahun 2001, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kelemahan dalam Undang-undang yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

**1) Ditinjau dari aspek substansi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 masih terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan konvensi yang akan diratifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Perluasan definisi merek yaitu mencakup “*Non-Traditional Marks*” yang meliputi bentuk tiga dimensi serta suara, aroma dan hologram (rencana meratifikasi *Singapore Treaty*). Definisi Merek yang digunakan masih menggunakan definisi Merek yang lama, sementara di beberapa Negara (misalnya: Jepang, Korea dan Inggris) sudah menggunakan definisi Merek yang memberikan perlindungan pula terhadap “*Non Traditional Marks*” dalam bentuk “tiga dimensi atau kemasan” serta suara, aroma, dan hologram. Permasalahannya yaitu bahwa SDM Pemeriksa Merek harus meningkatkan kemampuannya untuk mengantisipasi dalam memberikan pelayanan mengenai perlindungan bagi Merek-merek non-tradisional. Jika RRUUM memberikan perlindungan terhadap “Merek dalam bentuk tiga dimensi”, maka hal ini merupakan langkah baru dan maju, karena persaingan dalam perdagangan semakin berkembang dan menjadi hak-hak yang dapat dilindungi dengan pengertian tidaklah adil menyamakan barang milik seseorang dengan milik orang lain. Pemikiran ini merupakan bagian dari Undang-undang Persaingan Curang.
- b. Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid (rencana meratifikasi *Madrid Protocol*) apabila pemerintah Indonesia nantinya meratifikasi Protokol Madrid;

**2) Ditinjau dari aspek Administratif Prosedur Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

- a. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek  
Sistem pendaftaran Merek belum mengakomodasi pendaftaran Merek yang mudah, singkat, dan murah serta menjamin kepastian hukum. Sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia harus membantu usaha kecil dan menengah serta mendorong peningkatan jumlah pendaftaran Merek. Selain itu, sistem pendaftaran Merek belum mengakomodasi pendaftaran Merek-merek terkenal (internasional)
- b. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek
- c. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.
- d. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek dan 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) Ditinjau dari aspek penegakan hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

- a. Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksana UU No. 15 Tahun 2001  
Peraturan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2001 belum lengkap sehingga dapat berpengaruh terhadap sistem administrasi pendaftaran Merek, dan menghambat implementasi UU Merek. Sampai saat ini masih ada

peraturan pelaksana yang belum diterbitkan yaitu tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi, ketentuan mengenai Perjanjian Lisensi

b. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran merek harus diperberat.

Untuk pidana merek terhadap produk-produk tertentu yang dapat membahayakan keselamatan manusia sanksi pidana lebih berat dan sifat deliknya adalah delik biasa. Ketentuan sanksi yang ada dan penerapannya belum menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hak atas Merek, padahal pemalsuan Merek, sebagai salah satu contoh pelanggaran Merek, telah menimbulkan korban materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit terhadap konsumen dan pelaku usaha pemilik hak atas Merek. Belum lengkapnya peraturan pelaksana UU No. 15 Tahun 2001 dapat memengaruhi pula pada sistem administrasi pendaftaran Merek dan juga menghambat implementasi Undang-undang Merek.

### **C. Rancangan Undang-undang Tentang Merek sebagai Strategi dan Politik Hukum yang Dapat Memberikan Perlindungan yang Lebih Efektif, Efisien, dan Lebih Meningkatkan Perekonomian Indonesia**

*Law as a tool of social engineering*, demikian fungsi hukum menurut Roscoe Pound. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, menurut Roscoe Pound, telah merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku, baik bagi negara sedang berkembang maupun negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara berkembang, karena di negara yang sedang berkembang hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan hukum itu sebagai alat pembaharuan sikap mental masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental masyarakat yang modern. Dalam pengertian hukum sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.<sup>51</sup> Dengan demikian hukum menciptakan

---

<sup>51</sup> W. Friedman, "Legal Theory," (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hal. 293-296.

suatu kondisi dan keadaan yang relatif sangat baru, jadi tidak hanya mengatur keadaan yang telah berjalan.

Kualitas dan efektivitas pengelolaan Merek tampak dalam penegakan hukumnya. Selain itu juga dapat dilihat dari kecepatan serta ketetapan dalam menangani permasalahan atau pengaduan atas perkara yang timbul. Bersamaan dengan itu, penilaian mengenai kurang efektifnya penegakan hukum akan mendatangkan penilaian negatif dari negara lain.<sup>52</sup>Karena itu bagaimana penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Merek dapat efektif di masyarakat, menurut Lawrence M. Friedman tergantung pada 3 faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat bersangkutan.<sup>53</sup>

Mengingat bahwa Merek merupakan HKI, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi hak tersebut. Oleh karenanya tanpa hak eksklusif, maka orang lain tidak bisa bebas meniru dan memalsukan Merek milik pemilik HKI, karena apabila hal ini terjadi, akan merugikan dua pihak, yaitu pemilik Merek di satu pihak, dan sekaligus masyarakat luas. Jadi salah satu fungsi utama pemberian hak eksklusif oleh undang-undang kepada pemilik Merek adalah demi peran membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan usaha yang jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat terlindungi dari perbuatan curang dan itikad buruk.

Pada tingkat paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut adalah, bahwa hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun kepentingan tersebut juga tidak boleh merugikan

---

<sup>52</sup> Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual (Bandung: PT. Eresco, 1990), hal. 5

<sup>53</sup> Lawrence M. Friedman, American Law, (New York-London: W.W. Norton & Co., 1984), hal 5-8.

kepentingan orang lain, sesama manusia. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat (orang lain), maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip-prinsip:<sup>54</sup>

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah 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 kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.<sup>55</sup> Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Bagi HKI, peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang berdasarkan kemampuan intelektual. Karena hak tersebut akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu atau *commission*, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau *omission*.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Karena HKI berasal dari proses kreatif yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maka kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan itu orang akan mendapatkan keuntungan, misalnya royalti.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Hasil ciptaan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas karya dan karsa manusia yang

---

<sup>54</sup> Loc. Cit., hal 20-22.

<sup>55</sup> Menurut 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.

dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha untuk mewujudkan lahirnya semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*).

Hukum tidak mengatur manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang, tidak boleh diberikan semata-mata demi kepentingan orang itu, namun demi kepentingan seluruh masyarakat.

Merek mempunyai sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki benda lain, yaitu:

- a. Mempunyai jangka waktu tertentu  
Perlindungan Merek sebagai HKI mempunyai jangka waktu atau batas perlindungan. Setelah jangka waktu perlindungan Merek habis, pemilik Merek dapat memperpanjangnya, tetapi bisa juga tidak. Untuk Merek terdaftar, jangka waktu perlindungan diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 28 UUNo. 15 Tahun 2001).
- b. Bersifat eksklusif  
Bersifat eksklusif, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Siapapun yang memiliki hak itu dapat melarang orang lain menggunakan Mereknya. Karena itu hak tersebut biasa disebut juga hak monopoli (vide Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001)
- c. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh).



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Revisi Undang-undang Merek (RRUUM) beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dalam penyusunan RRUUM adalah *pertama* asas kepastian hukum dan berkeadilan, dan *kedua* asas efisien dan efektif. Dengan memperhatikan asas tersebut diharapkan UUM dapat memenuhi harapan para pelaku usaha yang menggunakan dan mendaftarkan Mereknya secara jujur, serta melindungi kepentingannya dalam kegiatan bisnis, juga melindungi kepentingan masyarakat konsumen agar memperoleh produk barang atau jasa yang berasal dari pemilik Merek yang sebenarnya, dan mampu mencegah serta mengatasi tindakan pelanggaran Merek dari pengusaha yang bersikap curang.

Selain asas tersebut di atas, dalam penyusunan Naskah Akademik secara umum memuat dasar pemikiran sebagai berikut:

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis diterapkan dalam RRUUM agar RRUUM memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Meski Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang HKI, serta berkewajiban melindungi kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya, dan beritikad baik dapat melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul.

Keseimbangan dan berkeadilan dalam mengimplementasi sistem Merek dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam landasan yuridis, dan sosial yang termaktub dalam RRUUM. Oleh karena itu, meski pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas pendaftaran Mereknya, namun pendaftaran Merek itu dapat dihapuskan apabila

tidak digunakan setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, jangka waktu perlindungan Merek pun dibatasi selama 10 tahun, dan akan bisa digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain apabila pemilik Merek awal itu tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas Merek terdaftarnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Bagi negara-negara anggota WTO, antisipasi terhadap liberalisasi perdagangan (termasuk pelaksanaan TRIPs), tidak cukup hanya dengan menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan. **Perlindungan Merek sangat penting dalam suatu negara sebagai suatu hak yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualita manusia dan oleh karena itu Merek perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan TRIPs. Merek sebagai aset individu maupun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan besar apabila dikelola dengan baik serta memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik pula.** Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*addedvalue*) atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. **Merek merupakan hak eksklusif dan merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah atau daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.** UU No. 15 tahun 2001 melindungi individu atau pemilik Merek atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum.

Kesan kualitas bisa didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas adalah pertama-tama sebuah persepsi para pelanggan. Kesan kualitas merupakan suatu perasaan yang tak nampak dan menyeluruh mengenai suatu Merek produk dan/atau jasa. Akan tetapi biasanya kesan kualitas didasarkan pada dimensi-dimensi yang termasuk dalam karakteristik produk tersebut dimana Merek dikaitkan dengan hal-hal seperti keandalan dan kinerja. Untuk memahami kesan kualitas, diperlukan identifikasi dan pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang mendasarinya, namun kesan kualitas itu sendiri merupakan suatu konsepsi yang ringkas dan universal.

Berbagai upaya dapat digunakan untuk membangun Merek dengan meningkatkan kesadaran terhadap Merek yang bersangkutan atau melakukan segala aktifitas penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan mutu produk. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda, jaminan kualitas dan tanda asal barang, memegang peranan penting dalam era perdagangan bebas. Nilai komersial Merek menjadi semakin tinggi, apalagi bila menyangkut Merek terkenal di mancanegara. Perlindungan terhadap Merek terkenal menjadi isu penting dalam perdagangan antar bangsa.

Kesan kualitas juga punya arti penting bagi para pengecer, distributor dan berbagai pos saluran lainnya, dan karena itu membangun dalam memperoleh distribusi. Kita tahu bahwa pencitraan sebuah pos saluran dipengaruhi oleh produk atau layanan yang masuk dalam jalur distribusinya. Sehingga menyimpan kualitas produk bisa menjadi faktor penting; *Perluasan Merek*, kesan kualitas bisa dieksploitasi dengan cara mengenalkan berbagai perluasan Merek, yaitu dengan menggunakan Merek tertentu untuk masuk ke kategori produk baru. Sebuah Merek yang kuat dalam hal kesan kualitas akan sanggup untuk meluaskan diri lebih jauh dan akan mempunyai kemungkinan sukses yang lebih besar dibandingkan dengan Merek yang lebih lama.

Berdasarkan hal-hal di atas Tim Penyusunan Naskah Akademik, berpendapat bahwa pemerintah perlu menciptakan kebijakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan mengenai :

1. Penghargaan terhadap Merek lokal, agar dapat bersaing dengan Merek asing;
2. Memotivasi masyarakat agar tumbuh sikap sadar terhadap Merek-merek lokal untuk meningkatkan produksi dalam negeri
3. Menjamin kepastian hukum bagi pemilik Merek.

### **C. Landasan Yuridis**

Sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*,<sup>56</sup> yang memuat lampiran tentang *Agreement on Trade Related*

---

<sup>56</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Negara Nomor 3564.

*Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan dan lalu lintas Internasional. Globalisasi utamanya berawal pada perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi untuk menuju tataran ekonomi antar bangsa yang adil dan kesejahteraan untuk sebagian besar masyarakat dunia. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Indonesia sebagai anggota WTO wajib ikut serta dan meratifikasi seluruh perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Keadaan ini menuntut Indonesia untuk segera menyesuaikan dan mengharmonisasikan dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

Dalam era perdagangan bebas, HKI merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, dimana masalah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk melindungi halayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul. Salah satu ketentuan dalam WTO adalah aspek-aspek dagang yang terkait dengan HKI atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*. Persetujuan TRIPs merupakan persetujuan yang mengatur tentang aspek-aspek perdagangan yang mensyaratkan adanya perlindungan terhadap HKI yang merupakan standar internasional dan harus dipakai berkenaandengan HKI, termasuk Merek. Sejak berlakunya UU No. 15 tahun 2001, dalam prakteknya masih ditemui kendala-kendala. UU No. 15 Tahun 2001 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan harus dirubah dengan melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi di bidang Merek, baik yang sudah diratifikasi yaitu Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty*, maupun konvensi yang akan di ratifikasi, yaitu Protokol Madrid.

Adapun landasan yuridis sebagai berikut:

1. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek

2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*
3. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 tahun 1997)
4. *Trademark law Treaty* (Keppres No. 17 tahun 1997)
5. *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks.*
6. *Nice Agreement*
7. *Singapore Treaty*

Peraturan terkait dengan perlindungan Merek sehubungan dengan berlakunya UU No. 15 tahun 2001, yaitu:

1. UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
4. UU No. 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
5. UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 Tentang Waralaba
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2012 Tentang Penangguhan Sementara
8. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2012 Tentang Penetapan Sementara.

Perubahan terhadap UU No.15 Tahun 2001 didasarkan pada beberapa alasan yaitu:

1. Penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek.  
Meningkatkan praktek pengalaman melaksanakan administrasi Merek selama ini, sangat dirasakan bahwa proses pendaftaran Merek terkesan rumit dan memakan waktu yang lama. Sebagai contoh terhadap permohonan Merek yang akan ditolak baik seluruhnya atau sebagian kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Selanjutnya apabila disetujui untuk didaftar baik seluruhnya atau sebagian, terhadap permohonan tersebut akan dilakukan pengumuman. Apabila selama masa pengumuman tersebut terdapat oposisi, maka berkas

permohonan akan kembali lagi ke Pemeriksa Merek untuk diperiksa kembali apakah permohonan tersebut dapat didaftar atau tidak. Proses yang demikian sangat memakan waktu sehingga prosesnya menjadi sangat lama. Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses dan prosedur pendaftaran Merek sehingga prosesnya menjadi lebih cepat.

2. Penyesuaian dengan *Trademark Law Treaty* (TLT);

Indonesia telah meratifikasi TLT dengan Keppres No. 17 Tahun 1997 dan sebagai negara anggota TLT kita mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan dalam TLT. Meskipun TLT telah diadopsi dalam UU No.15 Tahun 2001 namun ternyata masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU Merek yang masih belum sejalan dengan TLT sehingga dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian.

3. Pendaftaran Merek melalui Protokol Madrid;

Dalam rangka mengantisipasi keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Madrid di masa mendatang, dirasakan perlu adanya pengaturan mengenai permohonan pendaftaran Merek melalui Protokol Madrid. Mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek-merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha Nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di Luar Negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Mengingat akan alasan-alasan yang mendasari dilakukannya perubahan UU No. 15 Tahun 2001, dapat dikategorikan bahwa perubahan tersebut ada yang bersifat Penyempurnaan, Penambahan maupun Penghapusan.

Dengan asas-asas dan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis, maka RRUUM telah memperhatikan 3 hal yaitu: (a) kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi produk dengan Merek yang benar, (b) memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengusaha sebagai pemilik dan/atau pemegang Merek, dan membangun kesadaran antar pengusaha lain sebagai kompetitor untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen dengan tidak menggunakan

Merek yang sama atau serupa dengan Merek pengusaha lain yang telah dilindungi, dan (c) kewajiban para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum Merek secara benar, jujur dan bertanggung jawab.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG MEREK

#### A. Arah dan Jangkauan Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek

Terdapat dua hal penting bagi pemerintah untuk menentukan jangkauan pengaturan perlindungan Merek, yaitu pertama Undang-undang nasional harus didukung dengan kesepakatan internasional apabila Undang-undang nasional harus berlaku efektif baik secara nasional maupun internasional dalam konteks HKI. Kedua, pemerintah melalui lembaga-lembaganya merupakan pemilik HKI, sama halnya seperti pemilik HKI lainnya yang memiliki dampak dari masalah-masalah HKI yang timbul.

Dalam upaya peningkatan sistem HKI diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak. Dimulai dari kegiatan sosialisasi, penegakan hukum serta *capacity building* sumber daya manusia. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan melakukan usaha sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat, kebijakan perlindungan HKI akan dapat berjalan secara berkelanjutan dan komprehensif.

#### B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-undang Tentang Merek

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek *Non-Traditional*, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Beberapa penyempurnaan harus dilakukan terhadap UU No. 15 Tahun 2001 untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon Merek, yaitu penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek agar lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek. Pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan etiket atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan membayar biaya permohonan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 dirasakan masih belum membuat pelaku pelanggaran jera dalam melakukan pelanggaran atau pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Dengan maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, misalnya pelanggaran Merek di bidang obat-obatan, oli dan pelumas, suku cadang serta kosmetik yang sangat merugikan, maka ketentuan mengenai sanksi pidana baik hukuman denda maupun hukuman badan yang dapat diberlakukan terhadap pihak pelanggar yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 harus diperberat.

Sejak berlakunya UU No. 15 Tahun 2001, peraturan tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi dan mengenai perjanjian lisensi belum diterbitkan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masih terdapat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang masih perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sehingga Revisi UU No. 15 Tahun 2001 merupakan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian



dunia pada masa mendatang dengan memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

**1) Ditinjau dari aspek substansi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 masih terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan **konvensi yang akan diratifikasi** yaitu sebagai berikut:

- c. Perluasan definisi merek yaitu mencakup “*Non-Traditional Marks*” yang meliputi bentuk tiga dimensi serta suara, aroma dan hologram (rencana meratifikasi *Singapore Treaty*). Sesuai dengan perkembangan lingkup Merek, maka Definisi Merek harus diperluas, sehingga dapat mencakup perlindungan bagi bentuk tiga dimensi, suara, aroma dan hologram. Definisi Merek yang digunakan masih menggunakan definisi Merek yang lama, sementara di beberapa Negara (misalnya: Jepang, Korea dan Inggris) sudah menggunakan definisi Merek yang memberikan perlindungan pula terhadap “*Non Traditional Marks*” dalam bentuk “tiga dimensi atau kemasan” serta suara, aroma, dan hologram. Permasalahannya yaitu bahwa SDM Pemeriksa Merek harus meningkatkan kemampuannya untuk mengantisipasi dalam memberikan pelayanan mengenai perlindungan bagi Merek-merek non-tradisional. Jika RRUUM memberikan perlindungan terhadap “Merek dalam bentuk tiga dimensi”, maka hal ini merupakan langkah baru dan maju, karena persaingan dalam perdagangan semakin berkembang dan menjadi hak-hak yang dapat dilindungi dengan pengertian tidaklah adil menyamakan barang milik seseorang dengan milik orang lain. Pemikiran ini merupakan bagian dari Undang-undang Persaingan Curang.
- d. Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid (rencana meratifikasi *Madrid Protocol*) apabila pemerintah Indonesia nantinya meratifikasi Protokol Madrid.

Sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Protokol Madrid, maka permohonan pendaftaran Merek di Indonesia juga sebaiknya dapat diantisipasi dimana pemohon Merek dapat mengajukan

permohonan pendaftaran Merek ke negara-negara lain peserta Protokol Madrid sehingga revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional menggunakan Protokol Madrid.

Dalam RUU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: 1) jenis permohonan yang terdiri dari i) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri; dan ii) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional; 2) persyaratan permohonan dan 3) ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

**2) Ditinjau dari aspek Administratif Prosedur Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

**a. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek**

Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa proses pemeriksaan permohonan setelah melewati tahap administrasi adalah tahap substantif dan publikasi. Pada tahap substantif, permohonan yang dianggap tidak melanggar ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 akan diteruskan pada tahap publikasi selama 3 bulan. Apabila terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka permohonan tersebut akan diperiksa kembali. Proses permohonan Merek yang demikian sangat memakan waktu karena pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali. Sebelum permohonan pendaftaran Merek disetujui untuk didaftar, apabila Permohonan sudah diterima secara lengkap, maka sebaiknya dilaksanakan pengumuman terlebih dahulu. Apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka baru dilakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan lebih singkat.

Sistem pendaftaran Merek belum mengakomodasi pendaftaran Merek yang mudah, singkat, dan murah serta menjamin kepastian hukum. Sistem pendaftaran Merek yang berlaku di Indonesia harus membantu usaha kecil dan menengah serta mendorong peningkatan jumlah pendaftaran Merek. Selain itu, sistem pendaftaran Merek belum mengakomodasi pendaftaran Merek-merek terkenal (internasional)

- b. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek

Sebaiknya dalam revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 mengatur persyaratan minimum yaitu bahwa permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan hanya dengan mengisi formulir dan membayar biaya Permohonan. Kelengkapan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

- c. Tidak dapat dilakukannya perbaikan atas permohonan terhadap penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

- d. Tidak dapat dilakukannya perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek dan pengalihan hak Merek pada saat proses permohonan pendaftaran Merek

Dalam UU No. 15 Tahun 2001, ketentuan mengenai perubahan nama/alamat/pengalihan hak baru dapat dilakukan setelah permohonan pendaftaran Merek yang diajukan sudah terdaftar. Sehubungan dengan telah diratifikasinya *Trademark Law Treaty*, maka UU No. 15 Tahun 2001 harus menyesuaikan dengan ketentuan TLT yaitu perubahan nama/alamat/pengalihan hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan 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.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang sekarang berlaku, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek dapat diajukan dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir. Sebaiknya jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan Merek dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan Merek berakhir sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Perpanjangan Merek juga masih dapat dilakukan oleh pemilik Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek, dengan syarat bahwa

Pemohon harus dikenakan pembayaran denda. Sebaiknya ditambahkan ketentuan mengenai penolakan atas permohonan perpanjangan, prosedur penolakannya, dan apabila terdapat keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan Merek.

- g. Belum diakomodasinya ketentuan mengenai pembatalan Merek yang sama dengan Indikasi Geografis.

Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pembatalan dan pencoretan pendaftaran sebagai indikasi-geografis dengan alasan itikad baik oleh pihak yang tidak berhak mendaftarkan, prosedur dan pengajuan keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pada Pengadilan Niaga.

- h. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek.

Bahwa pengumuman Merek harus dapat dilakukan juga melalui media elektronik atau non-elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

### ***3) Ditinjau dari aspek penegakan hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek***

- a. Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksana UU No. 15 Tahun 2001

Peraturan pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2001 belum lengkap sehingga dapat berpengaruh terhadap sistem administrasi pendaftaran Merek, dan menghambat implementasi UU Merek. Sampai saat ini masih ada peraturan pelaksana yang belum diterbitkan yaitu tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi, ketentuan mengenai Perjanjian Lisensi

- b. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran merek harus diperberat.

Untuk pidana merek terhadap produk-produk tertentu yang dapat membahayakan keselamatan manusia sanksi pidana lebih berat dan sifat deliknya adalah delik biasa. Ketentuan sanksi yang ada dan penerapannya belum menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hak atas Merek, padahal

pemalsuan Merek, sebagai salah satu contoh pelanggaran Merek telah menimbulkan korban materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit terhadap konsumen dan pelaku usaha pemilik hak atas Merek. Dengan semakin maraknya pelanggaran dan pemalsuan Merek yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, agar pelanggar jera melakukan pelanggaran dan pemalsuan, maka sanksi pidana denda dan hukuman terhadap pelanggaran Merek harus diperberat. Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek sebaiknya ditambah dengan ketentuan bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

- c. Belum lengkapnya peraturan pelaksana UU No. 15 Tahun 2001 dapat memengaruhi pula pada sistem administrasi pendaftaran Merek dan juga menghambat implementasi Undang-undang Merek.

## BAB VI PENUTUP

### I. **Simpulan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU No. 15 Tahun 2001 harus direvisi dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemohon Merek dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, khususnya pemohon Merek, dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang, dengan melakukan penyesuaian dengan konvensi-konvensi internasional di bidang Merek, perkembangan di bidang Merek dan penyempurnaan yang dilakukan dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan masukan dalam revisi UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagai materi muatan rancangan undang-undang Merek dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek substansi, prosedur administrasi dan aspek penegakan hukum, sebagai berikut:

#### **A. Ditinjau dari Aspek substansi**

UU Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi, sebagai berikut:

##### **1. Definisi Merek**

Dengan munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, definisi Merek harus diperluas, sehingga dapat mencakup perlindungan bagi Merek non-tradisional, yaitu Merek suara, tiga dimensi aroma, hologram dan Merek aroma.

##### **2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dengan Menggunakan Protokol Madrid**

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 belum terdapat ketentuan mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional. Sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia akan meratifikasi Protokol Madrid, maka RUU Merek perlu mengantisipasi dengan mengatur mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: 1) jenis permohonan yang terdiri dari i) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri; dan ii) Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional; 2) persyaratan permohonan dan 3) ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

## **B. Ditinjau dari Aspek Prosedur/Administratif**

### **1. Sistem Pemeriksaan Permohonan**

Sistem pemeriksaan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 harus disederhanakan sehingga lebih mempersingkat waktu dan lebih efisien. Apabila Permohonan sudah diterima dan sudah memenuhi syarat secara lengkap, sebaiknya dilaksanakan pengumuman terlebih dahulu. Pemeriksaan substantif dapat dilakukan apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan.

### **2. Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek**

Prosedur dan administrasi belum disesuaikan dengan *Trademark Law Treaty*. Revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2001 harus mengatur persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek bahwa permohonan pendaftaran Merek dapat memperoleh Tanggal Penerimaan Permohonan Merek dengan hanya mengajukan syarat minimum, yaitu a) surat Permohonan, b) etiket Merek, dan c) bukti pembayaran.

### **3. Perubahan atau koreksi yang dilakukan pada Permohonan Merek**

Terhadap Permohonan Merek yang sudah diajukan tidak dapat dilakukan perubahan atau koreksi, kecuali Permohonan Merek sudah dikabulkan dan terdaftar.

4. **Perubahan Nama/Alamat Pemilik Merek/Pengalihan Hak**  
Ketentuan mengenai perubahan Nama/Alamat Pemilik Merek/Pengalihan Hak harus disesuaikan dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yaitu perubahan Nama/Alamat Pemilik Merek/Pengalihan Hak dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran Merek.
5. **Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar**  
Permohonan perpanjangan Merek sebaiknya diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.
6. **Indikasi Geografis**  
Perlu ditambahkan ketentuan mengenai pembatalan dan pencoretan pendaftaran sebagai indikasi-geografis dengan alasan itikad baik oleh pihak yang tidak berhak mendaftarkan, prosedur dan pengajuan keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pada Pengadilan Niaga.
7. **Pengumuman Permohonan Merek**  
Pengumuman permohonan Merek sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek saja, tetapi pengumuman juga dapat diterbitkan melalui sarana elektronik dan atau sarana non-elektronik. Perlu ditambahkan ketentuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri serta ketentuan bahwa Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

### C. Ditinjau dari Aspek Implementasi Penegakan Hukum

Kelemahan yang timbul dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam hal penegakan hak/hukum adalah sebagai berikut:

1. **Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi**  
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lisensi harus diterbitkan oleh Pemerintah.



## 2. Ketentuan Perdata

Sebaiknya Gugatan dapat diajukan oleh pemilik Merek Terkenal (Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek) berdasarkan putusan pengadilan.

## 3. Tindak Pidana Merek

Dengan maraknya pelanggaran Merek yang sudah mencapai tingkat yang membahayakan keselamatan jiwa manusia dan juga kesehatan serta lingkungan hidup, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang lebih berat yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran dan pemalsuan Merek.

### 3. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang Tentang Merek

#### A. Landasan Filosofis

- a. Rancangan Undang-undang Tentang Merek memiliki makna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional
- b. Melindungi kepentingan pemilik Merek yang sesungguhnya dan yang memiliki itikad baik
- c. Keseimbangan dan adil dalam mengimplementasikan sistem Merek
- d. Memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukum

#### B. Landasan Sosiologis

- a. 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.
- b. Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*)/ daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.
- c. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek melindungi individu (pemilik Merek) atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum.

### **C. Landasan Yuridis**

- a. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Merek
- b. UU No. 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*
- c. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 Tahun 1997)
- d. *Trademark Law Treaty* (Keppres No. 15 Tahun 1997)
- e. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*
- f. *Nice Agreement*
- g. *Singapore Treaty*

### **3. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Merek**

- a. Menyesuaikan dengan konvensi-konvensi di bidang Merek baik yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi
- b. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pemohon Merek), memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia pada masa mendatang
- c. Menanggulangi kendala-kendala dalam implementasi UU Merek
- d. Mengurangi tingkat pelanggaran di bidang Merek, karena hal ini menimbulkan kerugian negara pada sektor perekonomian dan perdagangan
- e. Menekan pelanggaran dan pemalsuan Merek, karena hal ini membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia

## **II. Rekomendasi**

1. Segera diterbitkannya Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Merek agar implementasi Undang-undang Merek dapat berjalan secara efektif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Indikasi Geografis sebaiknya ditinjau kembali karena buku persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis dirasakan memberatkan Pemohon Indikasi Geografis.

3. Proses dan prosedur pendaftaran Merek harus disederhanakan untuk menyesuaikan dengan *Trademark Law Treaty* (TLT) karena sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
4. Sebelum pemerintah meratifikasi Protokol Madrid, perlu dipertimbangkan segi manfaat dan kerugiannya bagi Indonesia.
5. Di masa yang akan datang, sosialisasi mengenai Rancangan Undang-undang Merek perlu dilakukan secara terus menerus, baik di kalangan industri, para pemilik Merek, perguruan tinggi, lembaga penelitian, Usaha Kecil Menengah (UKM).
6. Untuk implementasi penegakan hukum di bidang Merek, pemerintah harus lebih memfasilitasi UKM melalui biaya perbantuan pendaftaran dan mengadakan pelatihan tentang peran penting Merek dan perlindungan hukumnya.

--000--