HASIL PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG MEREK

PP - Batin

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Kata Pengantar Hasil Penyelarasan

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah atas selesainya Naskah Akademik RUU tentang Merek. Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam mengajukan Program Legislasi Nasional.

Paradigma perlindungan merek di dunia internasional dewasa ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sementara UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek masih belum menyesuaikan perkembangan tersebut. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).*

Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengaksesi Protokol Madrid dalam berbagai perjanjian baik berskala regional maupun internasional, di antaranya *Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* (Bangkok, 15 Desember 1995) yang menghasilkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane), dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 (Manado). Kedua Rencana Aksi ini menyepakati beberapa hal, di antaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid. Oleh karenanya UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu diganti karena penyesuaiannya bersifat mendasar.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Tim yang pernah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Merek ini, serta semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pada naskah akademik ini.

Akhirnya, atas ketidaksempurnaan Naskah Akademik ini, kami mengharapkan masukan, saran serta kritik dari berbagai pihak.

Jakarta, 19 Maret 2015
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

PP - Datin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
- A. Latar Belakang **1**
- B. Identifikasi Masalah **5**
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah **6**
- D. Metode **7**

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN MEREK **11**
- A. Kajian Teoritis **11**
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan **19**
- C. Penyusunan Norma
- D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, **25**
- E. Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Undang-undang, Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara **40**

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT **43**
- A. Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek **43**
- B. Harmonisasi Dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait **47**

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS **58**
- A. Landasan Filosofis **58**
- B. Landasan Sosiologis **59**
- C. Landasan Yuridis **61**

BAB V. SASARAN, JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG MEREK **64**
- A. Sasaran **64**
- B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang Merek **64**
- C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Merek **65**

BAB VI. PENUTUP **77**
- A. Simpulan **77**
- B. Rekomendasi **84**

DAFTAR PUSTAKA **86**

PP - Datin

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, yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)[1] termasuk Merek harus senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada serta efektif. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi

PP - Datin

[1] *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.

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 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[2] , 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*);
6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits)*;
7) Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*); dan
8) Larangan Praktik 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. Pengaturan tentang merek di Indonesia sudah diatur sejak lama. Di jaman Hindia Belanda dikenal *"Reglement Industriele Eigendom"* tahun 1912, yaitu S.1912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913. Peraturan nasional pertama tentang merek adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan

[2] 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).

PP - Datin

Perniagaan. Selanjutnya pada tahun 1992 diterbitkan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagai pengganti dari UU No. 21 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 1992 dengan UU No. 14 Tahun 1997 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan terakhir diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatangan Persetujuan TRIPs. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang Merek, yaitu:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization; dan*
2. *Trademark Law Treaty.*

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.

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 tempat produk dan jasa diperdagangkan. Dalam perkembangan sistem pendaftaran

PP - Datin

merek telah dibentuk *Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) yang 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.

Salah satu perkembangan penting di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek *Non-Traditional*. Oleh karenanya diperlukan perluasan definisi Merek yang mencakup Merek *Non-Traditional* tersebut antara lain: merek tiga dimensi, suara, hologram. Dengan terdapatnya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak lagi memadai sehingga perlu adanya perluasan 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, dan prosedur penyelesaian sengketa masih belum maksimal.

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

PP - Datin

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.

Penyusunan RUU tentang Merek yang baru perlu dilakukan dengan mempertimbangkan masih banyak ketentuan-ketentuan mendasar yang belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Penyusunan RUU tentang Merek 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.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka justifikasi ilmiah bagi penyempurnaan pengaturan tentang perlindungan Merek, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek untuk menggantikan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

PP - Datin

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Merek (Perubahan UU Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek), dalam Naskah Akademik ini terdapat pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Apakah urgensi penggantian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penggantian UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan dalam penggantian UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Merek adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Merumuskan urgensi penggantian UU No. 15 Tahun 2001 tentang 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.

PP - Datin

D. Metode

1. Tipe penelitian

Penelitian terhadap permasalahan perlindungan merek dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute* a*pproach)*, pendekatan kasus *(case approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan komparatif *(comparative approach), dan* pendekatan konseptual *(conceptual approach.)*[3]

Penelitian ini menggunakan: (1) pendekatan undang-undang (*statute* a*pproach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan komparatif *(comparative approach).* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan

[3] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94

PP - Datin

(*beleidsregel*) yang bersangkut paut[4]. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substanstif pengaturan dan pelaksanaan merek di negara Indonesia dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembanding.

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer:

   Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan merek. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai berikut:

   a. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs);
   b. UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

[4] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

PP - Datin

c. UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
d. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
e. UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
f. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
g. UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
h. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; serta
i. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait yang meliputi:
   - *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 tahun 1997);
   - *Trademark law Treaty* (Keppres No. 17 tahun 1997);
   - *Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks;*
   - *Nice Agreement;*
   - *Singapore Treaty.*

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media.

PP - Datin

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu ahli bidang hak kekayaan intelektual.

3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

PP - Datin

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

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[5] mengemukakan beberapa alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi, yaitu: 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 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

PP - Datin

[5] 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,

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[6]

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

---

Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tanggal 28 Nopember 1998, hal. 2. 31 (1).

[6] Cita Citrawinda, "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", makalah disampaikan pada "Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya" yang diselenggarakan di kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan perhimpunan masyarakat HKI Indonesia *(Indonesian Intelectual Property Society/IIPS)*, pada tanggal 19-20 September 2001, di Hotel Softel Gran Mahakam, Jakarta, hal. 1.

PP - Datin

yang sekarang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan perdagangan 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*[7] 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-

[7] Lihat Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564

PP - Datin

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 diganti dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

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:[8]

1) Perlindungan Merek sebagai imbalan Kreatifitas atas investasi[9]. 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,

[8] Bently dan Sherman dikutip dari *http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-Merek-Indonesia-tradelaw-law-hki/*

PP - Datin

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.

3) Teori 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[10].

PP - Datin

---

[9] Walaupun di Indonesia pendapat mengenai justifikasi kreatifitas ini masih menjadi perdebatan dalam dunia HKI, mengingat prototypr masyarakat Indonesia pada umumnya adalah komunal dan religious.

[10] A. Kamperman Sanders, 1997.

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 UU Merek sekarang menggunakan sistem konstitutif, yaitu suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan dan oleh karena itu pendaftaran merupakan suatu keharusan[11]. 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 *(filling 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.

Dalam khazanah perlindungan Merek dikenal beberapa macam perlindungan, baik terhadap subjek maupun objek Merek itu sendiri. Pertama, 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

[11] Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

PP - Datin

kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran Merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Kedua, 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[12].

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 poduk 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.

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

[12] Abdul R Salman, Hermansyah, S.H.,M.Hum, Ahmad Jalis, S.H., M.A. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus/Kencana Prenada Media Group.

PP - Datin

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…"*[13]

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[14]. 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.

PP - Datin

[13] Lina Moten, Geographical Indications of Origin: Should They Be Procted and Why? An Analysis of The Issue From US and EU Prespective, Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, Januari 2006.

[14] Frederick Abbott, et.al The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. Part On. The Hague: Kluwer Law International, 1999, Hal. 185-186

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 tertulis dalam statuta-statuta. Sehingga seringkali dilewatkan peran hakim dalam menerapkan hukum dan juga peran pembuat undang-undang itu sendiri[15]

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 *(curratives)* 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

[15] Antony Allott, The Effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hal 229-242

PP - Datin

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.
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)*.[16]

Perubahan sistem Merek juga dapat dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem Merek internasional, atau konvensi-

[16] Lihat UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c tentang hak dasar konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan transparan

PP - Datin

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 (antara lain suara, bentuk tiga dimensi, hologram dan aroma) juga mengharuskan Indonesia mengakomodir lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam RUU Merek. 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. Penggantian 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 perlu adanya suatu sistem pendaftaran Merek internasional yang mudah, murah dan efisien.

Mengingat bahwa Merek merupakan HKI, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi hak

PP - Datin

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 kepentingan orang lain. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat (orang lain), maka sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip:[17]

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

[17] Loc. Cit., hal 20-22.

PP - Datin

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.[18] 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*)

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 dibakukan dalam

[18] 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.

PP - Datin

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.

Selain prinsip-prinsip tersebut, merek juga mempunyai sifat-sifat tertentu yang tidak dimiliki benda lain, yaitu:

1. 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).

2. 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)

PP - Datin

3. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh).

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 penandatangan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang HKI pada tanggal 7 Mei 1997[19]. 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[20].

PP - Datin

[19] Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan intelektual (Tangerang: DJHKI, 1999).

[20] 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

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 jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Oleh karena itu, gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar 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 dimuat dalam Berita Resmi Merek, dan dan sebaiknya pengumuman permohonan Merek dapat juga dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya.

PP - Datin

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 sudah ada dalam 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

PP - Datin

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 No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 6 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*

PP - Datin

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: [21]

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 [22]

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

[21] http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-Merek-terkenal/

PP - Datin

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),* kerapkali sengaja disesuaikan dengan kurangnya kemampuan finansial dari konsumen yang ingin mengenakan Merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga mereka membeli Merek-merek asli tapi palsu. Akan tetapi, untuk konsumen yang beritikad baik mengutamakan kualitas produk dari Merek terkenal, maka persaingan curang 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 implementasi UU Merek dan/atau PP perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan ekstensif mengenai pendaftaran dan 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

[22] http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/ Perlindungan Kemasan Produk Belum Efektif

PP - Datin

didaftarkan sebagai Merek. Dalam perkembangannya muncul perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru, yaitu Merek non-tradisional (suara, bentuk tiga dimensi, hologram, dan aroma), mengharuskan Indonesia mengakomodir lingkup perlindungan bagi Merek non-tradisional di dalam RUU Merek.

Direktorat Jenderal HKI menolak permohonan pendaftaran Merek, 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 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 No. 15 Tahun 2001 tentang 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

PP - Datin

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.[23] 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:[24]

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;

PP - Datin

[23] Yahya Harahap, 1996:416 dikutip dari http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/

[24] Yahya Harahap, 1996:417 dikutip dari http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/

3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian Merek menimbulkan kebingungan *(actual confusion)* atau menyesatkan *(device)* masyarakat/konsumen. Seolah-olah Merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelyhood confusion).*

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang 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 mendaftar Merek terkenal di suatu negara (ketika belum terkenal) dan ketika Merek ini menjadi terkenal, pemegang Merek yang asli

PP - Datin

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 No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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 international; kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi

PP - Datin

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 menunjukan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang

PP - Datin

tersebut[25]. 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[26]. 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.

PP - Datin

[25] Tim Lindsey, ed., Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 139-140.

[26] Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 59.

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.

Mengenai gugatan yang diajukan pemilik Merek terdaftar sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang 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 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang 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. Pasal 78 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur dalam hal Tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan Merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut

PP - Datin

dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik Merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula menyelesaikan sengketanya 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 tentang Merek 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 tentang Merek 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.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain bentuk tiga dimensi, suara, hologram, aroma 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.

PP - Datin

Beberapa penyempurnaan 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.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 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 tentang Merek harus diperberat.

Sejak berlakunya UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, peraturan tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi dan mengenai perjanjian lisensi belum diterbitkan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal

PP - Datin

Hak Kekayaan Intelektual, tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam UU, Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Negara

RUU tentang Merek 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 perlu mengatur pendaftaran Merek secara internasional melalui mekanisme yang diatur dalam Protokol Madrid. Karena saat ini mekanisme Protokol Madrid sudah diadopsi secara luas di berbagai 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

PP - Datin

syarat formal atau mengklasifikasikan barang/jasa dan mengumumkan Merek terdaftar.

Analisis Dampak Terhadap Pengaturan Mengenai Indikasi Geografis

Pengaturan baru mengenai Indikasi Geografis dalam RUU Merek, akan membawa konsekwensi adanya data base mengenai potensi geografis di daerah-daerah di Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya suatu Program Nasional Indikasi Geografis. Program ini merupakan Program dalam rangka membangun dan menguatkan daerah yang mempunyai potensi Indikasi Geografis. Program ini akan dijalankan oleh Ditjen HKI bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah dan para pemangku kepentingan terkait, termasuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Analisis Dampak Terhadap Pengaturan Mengenai Permohonan Pendaftaran Merek Internasional

Dengan adanya pengaturan pendaftaran merek internasional yang merujuk pada Protocol Madrid, akan membawa dampak positif, yaitu dapat mengglobalkan merek nasional ke dunia internasional dengan biaya yang lebih murah dan mengakomodasi perkembangan global dan regional. Permohonan pendaftaran merek internasional ini sebagai antisipasi terhadap aksesi Protokol Madrid. 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. Bila dilihat dari kepentingan pelaku usaha, Protokol Madrid akan menguntungkan karena memberikan

PP - Datin

kemudahan bagi mereka untuk mendaftarkan Merek ke luar negeri. Dari sisi pemilik Merek, protokol itu memberikan harapan akan memacu pelaku usaha lokal untuk mendaftarkan Merek dagang ke mancanegara karena prosedurnya sangat sederhana, mudah dan biaya relatif murah.

PP - Datin

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

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

Beberapa masalah perlindungan merek yang masih terjadi dengan penerapan UU No. 15 Tahun 2001 di antaranya:

a. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 masih terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan konvensi yang akan diratifikasi yaitu:
   - Perluasan definisi merek yaitu mencakup "Non-Traditional Marks" yang meliputi bentuk tiga dimensi serta suara, 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, 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, dan hologram. Permasalahannya yaitu bahwa SDM Pemeriksa Merek harus meningkatkan kemampuannya untuk mengantisipasi dalam memberikan pelayanan mengenai perlindungan bagi Merek-merek non-tradisional.

PP - Datin

- Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid (rencana meratifikasi Madrid Protocol) apabila pemerintah Indonesia nantinya meratifikasi Protokol Madrid.

b. Lamanya sistem pemeriksaan permohonan Merek

Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 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 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 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)

PR - Datin

c. Belum diterapkannya persyaratan minimum dalam permohonan pendaftaran Merek

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

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

e. 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 tentang Merek, 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* (TLT), maka UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek harus menyesuaikan dengan ketentuan TLT yaitu perubahan nama/alamat/pengalihan hak dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek.

f. Tidak diperbolehkannya permohonan perbaikan terhadap Sertifikat Merek (untuk perbaikan nama dan alamat pemilik Merek) yang disebabkan oleh kesalahan Pemohon.

g. 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 tentang Merek yang sekarang berlaku, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan

PP - Datin

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.

h. 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 mendaftar, prosedur dan pengajuan keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pada Pengadilan Niaga.

i. Pengumuman permohonan Merek hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek.

   Selain dimuat dalam Berita Resmi Merek, pengumuman Merek sebaiknya juga 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

PP - Datin

diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

j. 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.

B. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait

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

1. **UU No. 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)**

   Undang-undang ini mengatur mengenai pelarangan praktik monopoli perdagangan dan praktik-praktik komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar. Undang-undang ini bertujuan memastikan bahwa akan ada persaingan usaha yang memadai dipasar untuk barang atau jasa tertentu dan mencegah suatu perusahaan dagang menjadi terlalu kuat. Undang-Undang anti monopoli ini mengatur megenai empat jenis kegiatan yang dilarang yaitu: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Munculnya suatu persaingan usaha

PP - Datin

yang curang dalam praktek perdagangan yang merugikan hak dan nama baik pemilik merek, dengan cara *mendompleng atau Pasing off* suatu merek secara sengaja dengan itikad buruk, dalam bentuk pendaftaran merek terkenal dan meniru atau menyerupai merek ataupun kemasan suatu produk baik keseluruhan maupun pada pokoknya belum diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

2. UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek dan hak kekayaan intelektual pada umumnya cenderung memberikan alas hak untuk terjadinya monopoli. Hak merek memberikan kepada pemohon hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkan merek tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak yang melekat pada merek tersebut tanpa izin.

Lisensi merek merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Melalui lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek sebagai bagian dari HKI dikurangi dari pemilik merek, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopoli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur

PP - Datin

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya di singkat UU No. 5 Tahun 1999).

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang menyangkut tentang aspek perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

3. UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam UU perlindungan konsumen pasal 7 poin c disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pengaturan merek, penyusun norma perlu mencantumkan ketentuan ini sebagai syarat pendaftaran merek dalam rangka melindungi konsumen dari merek-merek yang merugikan konsumen.

4. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau APS berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa sengketa atau beda pendapat yang dapat

PP - Datin

dimintakan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa terjadi diantara para pihak yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian arbitrase dan didalam perjanjian tersebut **secara tegas** dinyatakan akan menyelesaikan persoalan hukum diantara mereka dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (psl. 2). Kompetensi absolut dari alternatif penyelesaian sengketa ini harus menjadi dasar bagi penyusun norma dalam menentukan jenis perbuatan hukum terkait merek yang diberi pilihan untuk diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk mencegah pengajuan penyelesaian sengketa oleh para pihak ditolak oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Apabila para pihak telah memilih menyelesaikan sengketa hukumnya melalui alternatif penyelesaian sengketa, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara ini.

6. UU No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), memuat tentang larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak Merek. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang

yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Pasal-pasal pada UU kepabeanan terkait merek tertuang pada pasal 25, 54, 55, 58, 61, 62, 64.

7. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perlindungan hak atas merek juga terkait dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam hal aspek promosi dagang usaha kecil dan menengah. Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa promosi dagang ditujukan untuk:

a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya mengatur sebatas hak atas penghasilan yang boleh diterima oleh

PP - Datin

aparatur sipil negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf a. Hal dan berkaitan dengan tanggung jawab dan resiko pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2). Pengaturan ini harus menjadi panduan dalam penyusunan norma yang terkait dengan pemberian gaji terhadap tenaga alihdaya yang berkedudukan sebagai aparatur sipil Negara dan imbalan yang diberikan kepada peneliti ASN yang invensinya berhasil dikomersialisasikan dalam halsumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

9. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Pengaturan mengenai merek terkait juga dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustiran, khususnya mengenai peran pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, khususnya dalam memberikan konsultasi, bimbingan dan advokasi perlindungan hak keakayaan intelektual bagi usaha kecil.

Hal ini diatur dalam Pasal 43 UU No. 3 tahun 2014 ayat (3), yang menyatakan bahwa Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan Kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana Dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat Dalam berkreativitas dan berinovasi;
b. Pengembangan sentra Industri kreatif;
c. Pelatihan teknologi dan desain;
d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Bagi Industri kecil; dan

PP - Datin

e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan luar negeri.

10. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keppres No. 15 tahun 1997)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memuat Lampiran Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek Kekayaan Intelektual secara luas, yaitu:

a. Hak cipta dan hak terkait (copyright and related rights)
b. Merek (trademarks)
c. Indikasi geografis (geographical indications)
d. Desain industri (industrial designs)
e. Paten (patents)
f. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout-designs of Intergrated Circuits; dan
g. Perlindungan rahasia dagang (protection of undisclosed information).

Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajiban mengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaan intelektual), baik dalam aspek legislasi

PP - Datin

(perundang-undangan) maupun aspek lainnya seperti organisasi/administrasi, sosialisasi, kerja sama, serta penegakkan hukum. Ketentuan terkait pelarangan penggunaan merek pada produk barang dan jasa palsu tertuang pada pasal 9 diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* ("Konvensi Paris") dan juga dalam the *TRIPs Agreement* ("Perjanjian TRIPs"), terkait perlindungan merek terkenal pada Pasal 6 bis dan Pasal 16 (2) melengkapi pengaturan merek terkenal. Pengaturan Indikasi-geografis tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24.

11. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17 tahun 1997)

Tanggal 7 Mei 1997 pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 merupakan suatu perjanjian yang memberi perlindungan terhadap merek dagang. Yang mencakup dalam Trademark Law Treaty ialah :

- Jangka waktu pendaftaran awal dan hal pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun.
- Layanan tanda diberi perlindungan yang sama sebagai merek dagang dibawah konvensi Paris.
- Salah satu kuasa dapat diserahkan untuk setiap Negara pemohon dan anggota tidak mungkin meminta tanda tangan pada kekuasaan akan disahkan atau dilegalisasi.
- Prosedur dokumentasi rumit, seperti pengajuan kekuasaan beberapa pengacara, sertifikat pendirian atau status perusahaan, kamar dagang sertifikat, sertifikat berdiri baik,

PP - Datin

persyaratan saksi, otentikasi, sertifikasi dan persyaratan legalisasi akan diringankan.

12. *Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks.*

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang HKI dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Komitmen Indonesia di bidang HKI terhadap berbagai perjanjian internasional dalam skala bilateral maupun regional.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam membangun merek global atas produk lokal Indonesia, khususnya dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah agar mampu bersaing di pasar global, diperlukan sistem pendaftaran merek secara internasional yang efektif dan efisien.

Komitmen Indonesia untuk mengaksesi Protokol Madrid didasarkan pada:

- *Asean Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* (Bangkok, 15 Desember 1995) yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi HKI ASEAN 2004-2010 (Vientiane), dan Rencana Aksi HKI ASEAN 2011-2015 (Manado). Sedangkan kedua Rencana Aksi ini menyepakati beberapa hal, diantaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid.
- *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati

PP - Datin

bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan langkah-langkah bagi aksesi beberapa traktat/perjanjian internasional di bidang HKI, di antaranya untuk mengaksesi Protokol Madrid.

- *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) yang ditandatangani pada 27 Februari 2009 di Thailand dan berlaku sejak 1 Januari 2010 telah juga menetapkan komitmen dan kewajiban kedua belah pihak dalam berbagai bidang perdagangan, termasuk untuk mengaksesi Protokol Madrid.

13. Nice Agreement

Pada 15 Juni 1957 ditandatangi sebuah perjanjian internasional dengan nama *The Nice Agreement Concerning The International Classification Of Good And Services For The Purposes Of The Registrastion Of Marks*, lebih dikenal sebagai nice agreement. Perjanjian ini mengatur tentang persyaratan procedural dan substantive untuk menyusun sebuah kerangka system pendaftaran merek internasional yang berdasarkan klasifikasi barang dan jasa secara internasional. Dengan dasar nice agreement ini dibangun sebuah system pendaftaran merek sebagai jantung dari perlindungan merek konvensional di seluruh dunia. Nice agreement ini telah menjadi pedoman bagi perlindungan merek di Indonesia.

14. Singapore Treaty

Merek merupakan salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya perkembangan

PP - Datin

dalam bidang merek adalah dibuatnya *Singapore Treaty* oleh WIPO yang mengatur mengenai perluasan ruang lingkup merek konvensional berupa merek non konvensional yaitu merek suara, aroma, dan hologram. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam ketentuan mengenai pengertian merek.

PP - Datin

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam menyusun Naskah Akademik RUU Merek, ada beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan, yaitu asas kepastian hukum dan berkeadilan, dan asas efisien dan efektif. Dengan memperhatikan asas tersebut diharapkan UU Merek nantinya dapat memenuhi harapan para pelaku usaha yang menggunakan dan mendaftar mereknya secara jujur, serta melindungi kepentingannya dalam kegiatan bisnis, juga melindungi kepentingan masyarakat konsumen agar memperoleh produk barang atau jasa yang berkuaitas 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 RUU Merek agar 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.

PP - Datin

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 RUU Merek. 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.Merekmerupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat meningkatkan nilai tambah (*added value*) atau

PP - Datin

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 kaulitas 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

PP - Datin

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 pemerintahperlu 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*[27], yang

[27] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Negara Nomor 3564.

PP - Datin

memuat lampiran tentang *Agreement on Trade Related 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 factor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, dimanama salah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang danjasa 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 berkenaan dengan HKI, termasuk Merek. Sejak

PP - Datin

berlakunya UU No. 15 tahun 2001, dalam praktiknya 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.

PP - Datin

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RUU MEREK

A. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-undang Merek adalah:

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

PP - Datin

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU Merek

Subyek yang terkena pada RUU tentang merek yaitu : pemohon, pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian hukum dan HAM RI, tenaga ahli pemeriksa merek, pemeriksa, ppns ditjen HKI, peradilan niaga, arbitrase,

Obyek dari RUU tentang merek yaitu : merek dagang, merek jasa, merek kolektif, hak atas merek, indikasi geografis, hak atas indikasi geografis, program nasional indikasi geografis, lisensi, system

jaringan informasi dan dokumentasi merek, permohonan merek, permohonan pendaftaran merek internasional, pendaftaran merek, daftar umum merek.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan RUU Merek

1. Ketentuan umum

a) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

PP - Datin

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

f) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri, karakteristik yang khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

g) Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar selama ciri, karakteristik yang khas dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

h) Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.

i) Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama, atau badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang mengajukan Permohonan pendaftaran Merek.

j) Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

k) Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang Indikasi Geografis.

l) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk ciri, karakteristik yang

PP - Datin

khas, dan kualitas barang yang terkait dengan faktor geografis dari barang yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

m) Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

n) Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pemohon.

o) Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.

p) Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan lembaga non struktural yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

q) Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.

r) Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal

PP - Datin

penerimaan di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

s) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis untuk menggunakan Merek terdaftar.

t) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

u) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

v) Tanggal pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.

w) Hari adalah hari kerja.

2. Materi yang akan diatur

a) Perluasan Definisi Merek

Perkembangan di bidang Merek dengan munculnya perlindungan terhadap jenis-jenis Merek baru yaitu Merek non-tradisional (Merek suara, bentuk tiga dimensi, dan hologram) perlu diakomodir di dalam RUU Merek. Oleh karena itu Untuk menghindari beragam penafsiran perlu dilakukan redefinisi mengenai pengertian merek dalam perubahan Undang-undang tentang Merek, sehingga terdapat batasan dan kejelasan makna, yang mencakup perlindungan merek dalam bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram. Mengingat di beberapa negara definisi merek telah dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap merek dalam bentuk tiga dimensi,

PP - Datin

suara, dan hologram (misalnya: di Jepang, Korea). Salah satu pertimbangan mengapa perlindungan merek menjadi berkembang adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik merek dan konsumen.

b) Permohonan Pendaftaran Merek Internasional

Pelayanan pendaftaran Merek di Indonesia sebaiknya diperluas dengan fasilitas permohonan pendaftaran Merek ke negara-negara lain bedasarkan mekanisme Protokol Madrid.

Oleh karena itu dalam revisi UU Merek perlu ditambahkan ketentuan mengenai "Permohonan Pendaftaran Merek Internasional", yaitu mengenai: permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional; dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan dari Biro Internasional; persyaratan permohonan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

c) Proses Pendaftaran

Proses permohonan Merek yang berlaku saat ini dianggap masih kurang efektif dan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu perlu lebih diserdehanakan dengan pelaksanaan pengumuman sebelum dilakukan permeriksaan substantif apabila permohonan sudah diterima secara lengkap. Selanjutnya apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka sekaligus materi keberatan dimaksud dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan menjadi lebih singkat.

PP - Datin

Merek Generik

Selain itu, terkait dengan penggunaan merek yang sudah terdaftar dan kemudian menjadi sangat dikenal atau sangat umum/generik, dimungkin bagi setiap orang untuk mengajukan permohonan dengan merek generik tersebut dengan penambahan padanan kata, dengan catatan sepanjang ada unsur pembeda.

Sertifikat Merek Yang Tidak Diambil Pemiliknya

Sejalan dengan prinsip bahwa pemegang merek tidak hanya boleh memonopoli suatu merek akan tetapi harus melakukan aktifitas dalam perdagangan barang/jasa maka terhadap merek-merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu dilakukan penghapusan merek terdaftar tersebut. Dalam hal sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu (satu sampai tiga tahun) maka merek tersebut dapat dianggap ditarik kembali dan merek tersebut dihapuskan.

Perpanjangan Merek Terdaftar Berupa Logo

Pada dasarnya terkait dengan proses perpanjangan perlindungan merek terdaftar, trakttak internasional dibidang merek (trademark law Treaty) mensyaratkan untuk tidak dilakukaannya pemeriksaan substantive dalam proses perpanjangan. Khusus terhadap merek terdaftar berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum perpanjangan dapat berlaku secara otomatis setelah melakukan pembayaran.

PP - Datin

d) Tenaga Ahli Pemeriksa Merek Di Luar Pemeriksa

Dalam rangka mempercepat penyelesaian proses permohonan pendaftaran merek dipandang perlu untuk menetapkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa fungsional, hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah permohonan dan jumlah tenaga pemeriksa merek.

e) Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek

Revisi UU No. 15 Tahun 2001 sebaiknya mengatur persyaratan minimum permohonan untuk mendapatkan filing date yaitu cukup dengan mengisi formulir dengan lengkap, membayar biaya permohonan dan melampirkan etiket merek yang jelas. Adapun kelengkapan dan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

f) Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Permohonan Merek yang sudah diajukan tidak dapat dilakukan perubahan atau koreksi, kecuali Permohonan Merek sudah terdaftar. Dalam rancangan undang-undang ini perbaikan atau koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek.

g) 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.

PP - Datin

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.

h) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan 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.

i) Indikasi Geografis

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota World Trade Organization. Ketentuan mengenai hal

PP - Datin

tersebut tertuang dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.

Mengingat pentingnya pengaturan indikasi geografis sebagai salah satu sarana untuk melindungi kekayaan nasional berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terampil maka indikasi geografis perlu diatur secara lebih rinci dalam ketentuan Undang-undang Merek.

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di

PP - Datin

daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam dokumen deskripsi indikasi geografis, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Dokumen deskripsi indikasi geografis tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud. Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara,

PP - Datin

mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya.

j) 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 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

k) Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek

Penghapusan terhadap suatu merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan ataupun dihapus berdasarkan prakarsa menteri.

l) Penyelesaian sengketa

Dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang Merek, para pihak dapat menempuh upaya melalui gugatan ganti rugi, gugatan untuk penghentian pelanggaran penggunaan merek, gugatan penghapusan dan gugatan pembatalan. Selain itu dikenal pula upaya penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

m) Ketentuan Perdata

Pada Bagian Penyelesaian Sengketa, Bagian Gugatan atas Pelanggaran Merek sebaiknya ditambah dengan ketentuan

PP - Datin

bahwa gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

n) Ketentuan Pidana

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

PP - Datin

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab-bab terdahulu, tim naskah akademik RUU tentang Merek menyimpulkan:

1. **Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan merek di Indonesia berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek meliputi :**
   a. Prosedur pendaftaran sedara manual yang ada selama ini belum memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya murah.
   b. Perluasan definisi merek dalam rangka mengikuti perkembangan global
   c. Penyederhanaan proses pendaftaran Merek dengan pelaksanaan pengumuman terlebih dahulu sebelum dilakukan permeriksaan substantive
   d. Penyederhanaan persyaratan minimum permohonan pendaftaran Merek
   e. Belum ada pengaturan permohonan pendaftaran internasional
   f. Pengaturan perubahan atau koreksi yang dilakukan pada Permohonan Merek
   g. Pengaturan Perubahan Nama/Alamat Pemilik Merek/Pengalihan Hak
   h. Pengaturan mengenai indikasi Geografis
   i. Pengaturan mengenai Pengumuman Permohonan Merek tidak hanya dilakukan dalam Berita Resmi Merek saja, tetapi

PP - Datin

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.

j. Kebutuhan yang tidak seimbang antara jumlah pemeriksa dengan jumlah permohonan merek

k. Belum ada pengaturan mengenai pemberatan hukum pidana.

2. Hal-hal yang dapat dijadikan masukan untuk RUU tentang Merek yaitu :

a. Perluasan Definisi Merek

Untuk menghindari beragam penafsiran perlu dilakukan redefinisi mengenai pengertian merek dalam perubahan Undang-undang tentang Merek, sehingga terdapat batasan dan kejelasan makna, yang mencakup perlindungan merek dalam bentuk tiga dimensi, suara, dan hologram.

b. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional

Penambahkan ketentuan mengenai ”Permohonan Pendaftaran Merek Internasional”, yaitu mengenai: permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional; dan permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan dari Biro Internasional; persyaratan

PP - Datin

permohonan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional.

c. **Proses Pendaftaran**

Penyederhanakan dengan pelaksanaan pengumuman sebelum dilakukan permeriksaan substantif apabila permohonan sudah diterima secara lengkap. Selanjutnya apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan, maka sekaligus materi keberatan dimaksud dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan substantif, sehingga proses pemeriksaan permohonan pendaftaran Merek akan menjadi lebih singkat.

d. **Persyaratan Minimum dalam Permohonan Pendaftaran Merek**

Untuk mendapatkan filing date yaitu cukup dengan mengisi formulir dengan lengkap, membayar biaya permohonan dan melampirkan etiket merek yang jelas. Adapun kelengkapan dan persyaratan lainnya dapat disusulkan.

e. **Perbaikan atau Koreksi yang Dilakukan pada Permohonan Merek**

Dalam rancangan undang-undang ini perbaikan atau koreksi dapat dilakukan terhadap permohonan pendaftaran merek

f. **Perubahan Nama/Alamat/Pengalihan Hak**

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.

PP - Datin

g. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek

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.

h. Indikasi Geografis

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan

PP - Datin

tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud. Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya.

i. 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 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau sarana lainnya yang dapat diakses secara nasional dan internasional.

j. 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.

k. 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.

PP - Datin

l. Ketentuan Peralihan

Ketentuan permohonan pendaftaran merek internasional dapat diberlakukan sejak Negara Republik Indonesia melakukan aksesi terhadap Protokol Madrid.

3. Hal-hal yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

a. Landasan Filosofis

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

b. Landasan Sosiologis

- Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- Merek merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan nilai tambah (added value)/ daya saing terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.

PP - Datin

- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek melindungi individu (pemilik Merek) atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum.

c. Landasan Yuridis

Pengejawantahan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam pasal 28C ayat (1) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menjadi landasan yuridis penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penggantian UU Merek diperlukan agar ketentuan dalam UU Merek yang akan datang sinergis dengan perkembangan global dan regional.

PP - Datin

4. **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

B. Rekomendasi

Dari hasil kajian dan pembahasan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek ini, Tim memberikan rekomendasi agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan UU yang baru. Rekomendasi ini kami berikan dengan alasan bahwa selain adanya perubahan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, juga ada banyak hal yang perlu di tambahkan, diganti atau diatur lebih lanjut, dalam hal ini pengaturan ketentuan untuk memenuhi kepentingan nasional utamanya pengaturan mengenai proses permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis, dan untuk

PP - Datin

memenuhi ketentuan dan menyesuaikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Penggantian undang-undang ini disarankan masuk pada prioritas Tahun 2015 dan segera diserahkan untuk dibahas oleh DPR.

PP - Datin

Datar Pustaka

Buku

Abbott,Frederick et.al.,*The International Intellectual Property System: Commentary and Materials. Part One* (*The Hague: Kluwer Law International*, 1999)

Asshiddiqie, Jimly, , *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Attamimi, A. Hamid S., *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011)

Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual(Tangerang: Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, 1999)

Friedman, W. "Legal Theory," (London: Stevens & Sons Limited, 1960)

Friedman, Lawrence M., *American Law*(New York-London: W.W. Norton & Co., 1984)

Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT. Eresco, 1990)

Lindsey,Tim ed., *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2005)

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum Edidi I. (Kencana: Jakarta, 2005)

Salman, Abdul R. et.al.,*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Kencana Prenada Media Group: 2005)

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996)

Artikel/Makalah/Jurnal

Allott, Antony, "The Effectiveness of Law", *Valparaiso University Law Review Volume 15*, 1981

PP - Datin

admintimnas: Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual diunduh dari http://timnaspphki.dgip.go.id/ pada tanggal 26 April 2012.

Citrawinda, Cita "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia" (makalah disampaikan pada "Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya", Kedutaan Besar Perancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (*Indonesian Intellectual Property Society*/IIPS), Hotel Sofitel Gran Mahakam, Jakarta, 19-20 September 2001.

Komar, Miekedan 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 November 1998)

Monten, Lina, "*Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? An Analysis of The Issue From US and EU Perspective*", *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,* Januari 2006

PP - Datin

Konvensi, Traktat, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPs Agreement*) (1994).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110.Tambahan Lembaran Negara No. 4131.

Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Internet

http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-Merek-terkenal/

http://www.unpad.ac.id/archives/4696/artikel/ Perlindungan Kemasan Produk Belum Efektif

http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia/

http://pengata.wordpress.com/category/protokol-madrid/

http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-Merek-indonesian-trademark-law-hki/

Lain-lain

Materipada *"Intellectual Property Rights", Stakeholder's Workshop, International Criminal. Investigative Training Assistance Program (ICITAP), Department of Justice,* Amerika Serikatdan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Bali, 29 – 31 Maret 2011.

Nakabayashi, Kiyoshi "Penanganan di Pelabuhan untuk Kekayaan Intelektual" materi pada Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 5 Desember 2011.

Fathlurachman, SH., M.M "Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual," materi pada Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 5 Desember 2011.

Legal Road Show PERADI-hukumonline : "Kriteria Baku Pemeriksa Dalam Menilai Suatu Merek dan Persiapan Menyongsong Protokol Madrid".

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

PP - Datin