



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRINSIP KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BUDDHA BAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**ANDREAS NATALLINO HAMBOER
0706276803**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

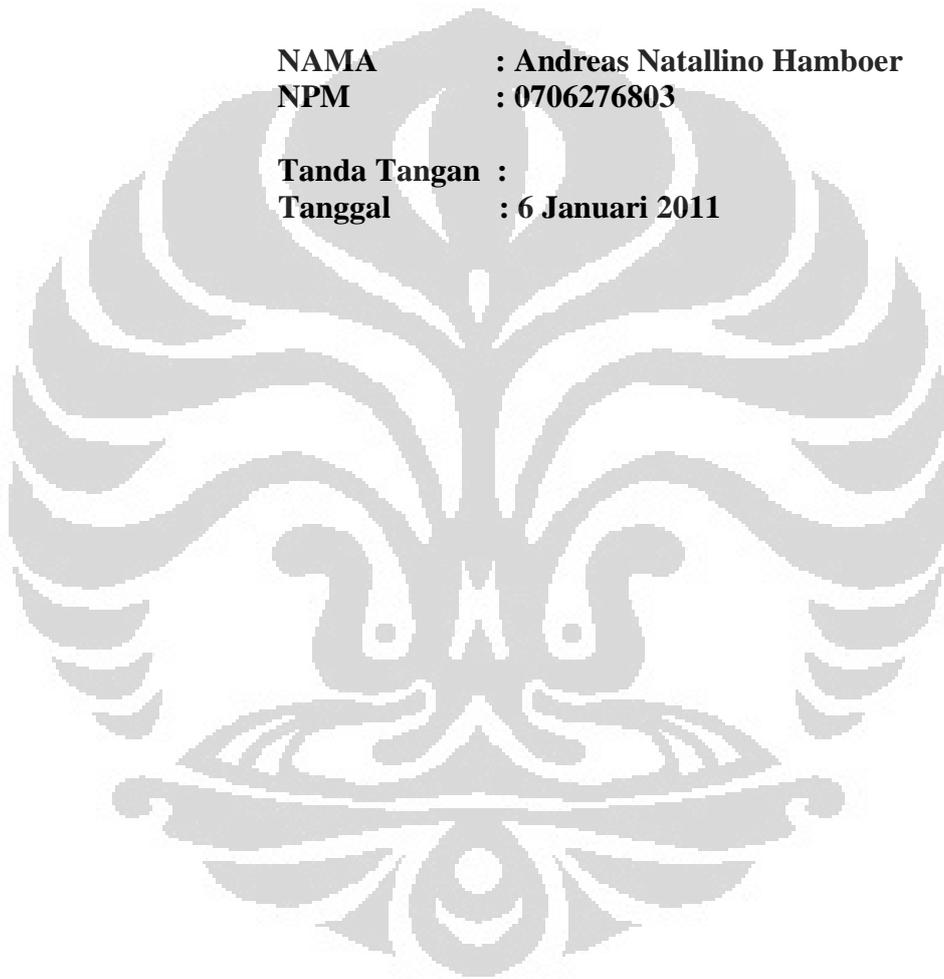
**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri.
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

NAMA : Andreas Natallino Hamboer

NPM : 0706276803

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Andreas Natallino Hamboer
NPM : 0706276803
Program Kekhususan : IV (Bidang Studi Hukum Ekonomi)
Judul Skripsi : PRINSIP KETERTIBAN UMUM
SEBAGAI DASAR PEMBATALAN
MEREK TERDAFTAR BUDDHA BAR

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M.
Pembimbing : Parulian Aritonang, S.H., LL.M.
Penguji : Brian Amy Prasetyo, S.H., MLI.
Penguji : Dr. Edmon Makarim S.Kom, S.H., LL.M
Penguji : Ranggalawe Suryasaladin S.H., M.H., LL.M

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2010

Kata Pengantar

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan bimbingan dan penyertaan-Nya, skripsi yang berjudul “Prinsip Ketertiban Umum Sebagai Alasan Pembatalan Merek Terdaftar Buddha Bar” ini dapat terselesaikan. Hanya dengan uluran tangan dan kasih-Nya, penulis dapat mengikuti perkuliahan, mencari bahan dan menyelesaikan skripsi ini serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.

Selama melakukan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru, yang sebelumnya penulis tidak pernah ketahui. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bantuan-bantuan yang penulis dapatkan, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu ada untuk menemani hari-hari penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan Puji Syukur, karena telah diberikannya berkat, rahmat, anugerah, pengetahuan, rezeki, dan bimbingan yang luar biasa dari tangan-Nya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Papa Gerryt Hamboer, Mama Suzanna Giarti, Adik-adik Yohanes Adventinus Hamboer dan Mario Adventino Hamboer, dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kehangatan yang telah kalian berikan.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Bapak Dr. Freddy Haris, S.H., LL.M. dan Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M. selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan dan waktu yang diluangkan ditengah-tengah kesibukan masing-masing untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Widodo selaku pembimbing akademis penulis, terimakasih atas masukan dan nasihat yang sangat berharga.

5. Seluruh dosen dan staff pengajar yang telah membagikan ilmunya kepada penulis;
6. Bapak Selam, di sub bagian Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan masalah administrasi selama kuliah dan penulisan skripsi.
7. Teman-teman Mendut yang sudah seperti keluarga penulis, Haris Pranowo, Frederick Yocie Giovanni Setanugraha, Adam Kurniadi, Eduardo Erlangga Drestanta Moerdopo, dan Ray Stanley Titalessy. Terimakasih atas tawa, canda dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada Donda Priyanka Situmeang, terimakasih atas kebahagiaan, keindahan, kehangatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas semua hal yang diberikan selama 3,5 tahun ini
9. Teman-teman Kanisian, terutama yang terdekat, Stephen Krisna Lucas, Carlo Mario, Aditya Simapranata, Benjamin Aryuda, Glenn Gregorius, Ari Patera Nikicio, David Jonathan Susanto, Aryan Bunbuarka, Benedictus Agung Swandono, Ronald Sumargo, dan seluruh teman-teman di Kolese Kanisius.
10. Teman-teman angkatan 2007, Ridha Aditya Nugraha, Adrian Herbudi Pamungkas, Randi Ikhlas Sardoni, Puri Yap, Yizreel Asih Alexander Sianipar, Adhika Paramatha Sajjana Wiyoso, Tifanny Natalia Hakim, Rian Hidayat, Bobi Francis, Kurnia Togar, Justin Nurdiansyah, Roni Anshari, Ayodhia Primadarel, Fahrurozi Muhammad, Amalia Putri Izzati, Gilang Santosa, Batara Parlindungan, Dewika, Johannes Sinaga, Dimas Nanda, Maulidia Siregar, Tesalonika Barus, Marcia Stephanie, Anggia Khandi, Irina, Astrid Rebeca, Alexis Bramantya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis;

11. Teman-teman angkatan 2006, Tsu Yoshi, Gabriella Ticoalu, David Sinaga, Natalia Petricia, Ega Windratmo, Dimas Bimo, Fachdrian Iqbal, Biondi Firmansyah, Fisela Mutiara Tobing, Panji Wijanarko, Firman Sob dan teman-teman lainnya di FHUI. Terimakasih atas dukungan serta canda tawanya;
12. Teman-teman lainnya yang selalu ada bagi penulis, Stella Marleen, Taruli Situmeang, Anastasha tania, Gregorius Tampubolon, Lutfi Ekaputra dan Bernadetta Kanya Tyassita. Terima kasih atas waktu, cerita dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis.
13. Bapak Haji Afandi, selaku Pemeriksa Senior, bidang merek, Dirjen Haki. Terimakasih atas data yang telah diberikan untuk terlengkapinya penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bunda di bagian perpustakaan, terimakasih atas canda, tawa dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis juga tidak lupa untu memohon maaf, apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena seluruh yang dihasilkan manusia tidak ada yang sempurna. Penulis juga berharap, agar penulisan skripsi ini berguna bagi pendidikan dan praktek perlindungan merek terutama di Indonesia.

Depok, Januari 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas Natallino Hamboer
NPM : 0706276803
Program Kekhususan : IV (Program Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PRINSIP KETERTIBAN UMUM SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
MEREK TERDAFTAR BUDDHA BAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Indonesia bebas menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Januari 2011
Yang menyatakan

(Andreas Natallino Hamboer)

ABSTRAK

Nama : Andreas Natallino Hamboer
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Prinsip Ketertiban Umum Sebagai Dasar Pembatalan Merek
Terdaftar Buddha Bar

Permohonan pendaftaran merek tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas agama, sesuai dengan yang diatur pasal 5 UU Merek No 15 Tahun 2001. Namun dalam Kasus merek Buddha Bar, telah terjadi pendaftaran yang sah tetapi bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Merek Buddha Bar adalah merek Perancis, yang dimiliki oleh perusahaan George V Restaurant, yang kemudian didirikan oleh PT Nireta Vista Creative. Sertifikasi merek yang diberikan, adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan Dirjen HAKI, berdasarkan asas National Treatment, yang diatur di dalam Konvensi Paris. Konvensi Paris juga mengatur adanya kewajiban untuk mengakui merek yang telah terdaftar di negara-negara lain. Walaupun UU merek berasal dari TRIPs, dan merupakan produk hukum Internasional yang telah diratifikasi, tetapi setiap Negara mempunyai kedaulatan untuk menentukan hukum tentang mereknya masing-masing. Undang undang merek merupakan produk hukum Internasional dari TRIPs yang bersumber dari hukum asing, sedangkan hukum membutuhkan wadah implementasi yaitu masyarakat sebagai sarana untuk mengaplikasikan hukum yang telah tercipta. Artinya setiap kaidah hukum bersumber dari keadaan sosiologis masyarakat pembentuknya, dan tidak bisa disamakan keadaan sosiologis masyarakat yang satu dengan yang lain. Ketertiban umum digunakan hakim sebagai alasan pembatalan merek terdaftar Buddha Bar, karena kaidah hukum dari luar, telah bertentangan dengan kaidah hukum nasional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Kata Kunci:
Merek, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

Name : Andreas Natallino Hamboer
Major : Law
Title : Principle of Public Order as a Cancellation Reason of Registered Trade Mark Buddha Bar.

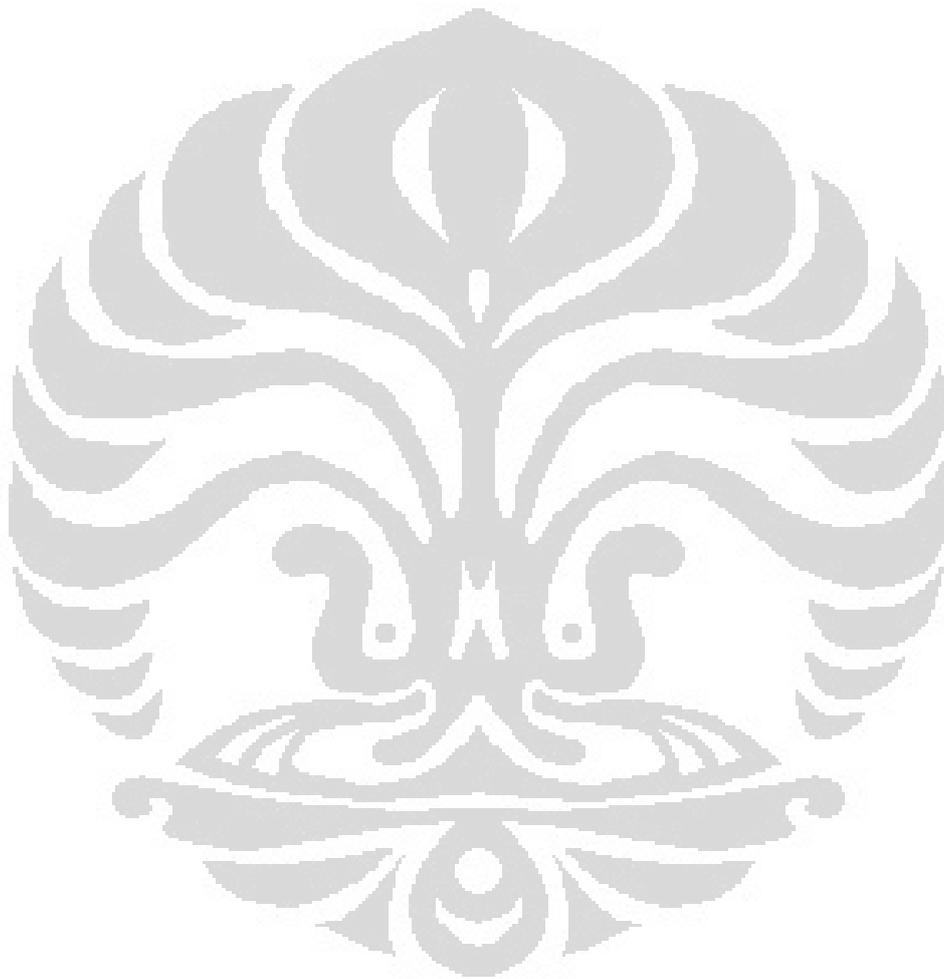
Application for trade mark registration must not be contrary to public order and morality of religion, according to article 5 Law of Marks No. 15 of 2001. However, in the case of the Buddha Bar mark, there has been a valid registration trademark, but contrary to the principle of public order. Brand Buddha Bar is a French brand, that is owned by George V Restaurant, which was subsequently established by PT Nireta Vista Creative. Certification of marks is a product of law which is issued by Dirjen HAKI, based on the principle of National Treatment. The Paris Convention also regulates the obligation to recognized marks that have been registered in other countries. Although the Law of Marks No. 15 of 2001 comes from TRIPs act, and as a product of International law which has been ratified, but each country has sovereignty to determine their own law of marks. Trade mark Law is product of International Law and TRIPs, that is sourced from foreign law, while the law needs a place to implement, that is community forum, as a means to apply the law which has been created. This means that any rule law derived from the sociological circumstances, and can not be equated state of sociological community with one another. Public order is used by judges as a reason for cancellation the registered trade mark Buddha Bar, because the foreign legal element contrary to the rules of national law upheld by the community.

Keywords:
Trade Mark, Public Order

DAFTAR ISI

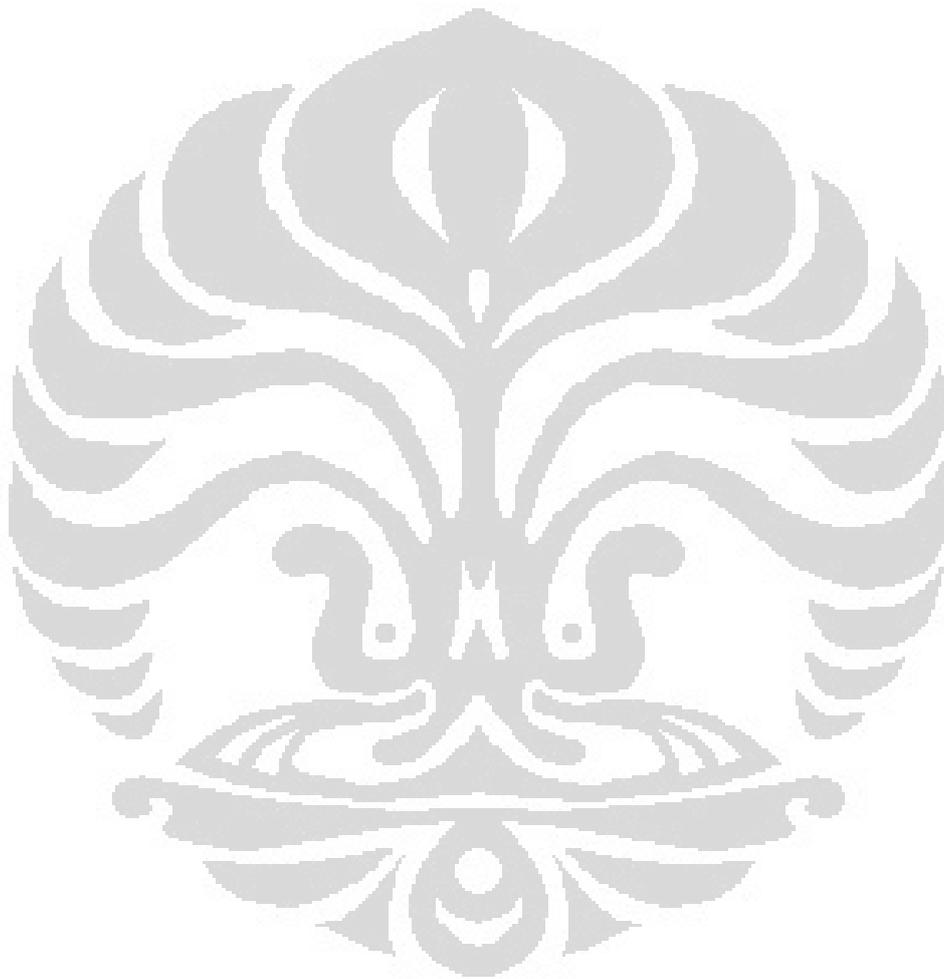
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
POKOK PERMASALAHAN.....	5
TUJUAN PENULISAN.....	5
Tujuan Umum.....	5
Tujuan Khusus.....	6
DEFINISI OPERASIONAL.....	6
METODE PENELITIAN.....	8
SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II: TINJAUAN UMUM MEREK DAN KETERTIBAN UMUM.....	11
TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK.....	11
PENGERTIAN MEREK.....	23
FUNGSI MEREK.....	25
PENDAFTARAN MEREK.....	26
PENDAFTARAN MEREK DENGAN HAK PRIORITAS.....	30
MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN.....	32
MEREK YANG DITOLAK UNTUK DIDAFTARKAN.....	34
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK.....	35
TINJAUAN UMUM MENGENAI KETERTIBAN UMUM.....	36
KETERTIBAN UMUM INTERN DAN EKSTERN.....	39
BAB III: KASUS POSISI SENGKETA PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DAN ANALISIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN KETERTIBAN UMUM.....	42
KASUS POSISI PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR.....	42
PERTIMBANGAN DIRJEN HAKI.....	48
TANGGUNG JAWAB HUKUM.....	50
HUBUNGAN HUKUM.....	52
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. NVC.....	53
PERAN HUKUM DALAM SENGKETA BUDDHA BAR.....	56
Jalur Non Litigasi.....	56
Jalur Litigasi.....	58
KEBERADAAN PRINSIP WTO DALAM UU MEREK.....	60
PEMBATALAN DARI TRIPs DAN UU MEREK.....	67

KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PEMBATAL.....	68
PENGESAMPINGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT.....	74
BAB IV: PENUTUP.....	77
KESIMPULAN.....	77
SARAN.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

1. PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
2. AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi yang semakin luas dan kompleks memerlukan batasan dan regulasi yang suprematif untuk menjaga kelangsungan lalulintas perekonomian. Dengan adanya perkembangan teknologi, inovasi dan peredaran barang/jasa di dunia internasional, diperlukannya suatu tanda pembeda, yang menunjukkan suatu kekhasan produk tertentu. Tanda pembeda tersebut adalah merek. Secara tidak langsung, keberadaan sebuah merek sebagai tanda pembeda adalah sebagai pemberian perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dan pemegang hak merek untuk mengamankan nama baik yang terkandung di dalam sebuah merek.¹

Merek merupakan harta yang tak ternilai dengan uang, terlebih lagi bagi merek yang sudah terkenal di seluruh dunia (*well known marks*). Merek-merek yang sudah terkenal tersebut merupakan aset perusahaan, dengan adanya merek tersebut, maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kualitas dan jaminan atas barang yang dipasarkan. Beberapa prinsip perdagangan bebas, yang hakikatnya merupakan prinsip kebijakan perdagangan dan perekonomian *neoliberal*, yang telah diakui oleh dunia internasional, dalam hal ini terutama diakui oleh negara-negara anggota *World Trade Organization*.²

Setiap merek menampilkan wujud reputasi (*goodwill*) yang bernilai moral, material, dan komersial. Reputasi (*goodwill*) yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik (*as a form of property*). Reputasi (*goodwill*) dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen.

¹ J. Christopher Carraway, *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need For Uniformity*. (Autumn: Duke University, 1994) hal.3.

² Fuady Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hal 14-17

Suatu merek harus melalui proses kualifikasi dalam proses pendaftarannya, agar memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam syarat pendaftaran suatu merek. Pengaturan mengenai merek saat ini sebagian besar berasal dari *Paris Convention for the protection of Industrial Property Rights* yang kemudian diterjemahkan ke dalam salah satu lampiran di dalam perjanjian WTO, yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of International Property Rights* (TRIPs). *Paris Convention* merupakan konvensi pertama di Wina tahun 1873, yang isinya tentang perlindungan bagi investor. Konvensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dengan dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri dan masyarakat industri yang berdiam di Paris. Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi tersebut menyiapkan *draft convention* (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut lalu dikirimkan ke berbagai negara, dan pada tahun 1880 diadakan konferensi berikutnya di Paris, dengan dihadiri wakil dari 19 negara, rancangan konvensi tersebut diterima dengan berbagai perubahan, dan rancangan yang telah diubah ini dikirim kembali ke beberapa negara untuk mendapatkan tanggapan. Rancangan konvensi inilah yang selanjutnya akan menjadi *TRIPs Agreement*, yang dimasukkan ke dalam *Annex 1C* dari *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO).³

Konvensi Paris diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 desember 1979 dan juga menjadikan Indonesiasebagai anggota *Paris Union*. Ratifikasi konvensi ini dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Di Indonesia, perlindungan merek sudah dimulai pada masa kolonial Belanda. Saat itu dibuat *Reglement Industriële Eigendom* (REI) yang dimuat dalam Stb. 1912 No 545 Jo. Stb. 19193 No. 214 yang digunakan sampai Indonesia merdeka hingga tahun 1961, yaitu tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-undang tersebut lalu digantikan dengan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 14 tahun 1997. Berikutnya Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 yang masih berlaku hingga saat ini.

³*Ibid*, Hal. 91

Merek yang dipasarkan memiliki beberapa maksud, salah satu maksud yang ada sebagaimana dikemukakan oleh H.D.. Effendy Hasibuan yaitu "Merek sudah merupakan bagian dari komoditi dagang. Lebih khusus lagi merek dagang menjadi alat advertensi dalam era baru globalisasi ekonomi. Dalam perdagangan internasional, merek dagang sebagai komunikasi penyampaian berita menjadi suatu aset bisnis berharga dan sebagai alat perlindungan terhadap persaingan curang dan penipuan, termasuk pemalsuan produksi dan penyebarluasannya."⁴

Dalam pendaftaran merek, diharuskan adanya suatu itikad baik. Apabila ada pendaftar yang tidak beritikad baik, maka permohonan pendaftaran harus ditolak. Apabila suatu merek yang didaftarkan sudah ada kemiripan dengan merek lain, maka diduga ada suatu itikad tidak baik dari pendaftar dan harus dilakukan pemeriksaan terhadap merek tersebut.

Nilai dan norma yang dianut di negara barat yang liberal, jelas berbeda dengan nilai yang dianut di negara Indonesia yang penuh dengan norma-norma agama dan sopan-santun. Nilai, norma, moralitas agama, dan kaidah-kaidah di dalam suatu masyarakat juga diatur di dalam suatu persyaratan pendaftaran merek di dalam UU merek No. 15 tahun 2001. Sebuah merek yang hendak didaftarkan dilarang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁵ Setiap nilai dan norma yang dianut di dalam masyarakat tidak sama dengan di tempat lain, karena dipengaruhi dengan aspek sosiologis masyarakat tersebut (*Sociological Jurisprudence*). Batasan-batasan moralitas agama dan ketertiban umum yang dijunjung tinggi sebagai pedoman tindakan masyarakat juga berbeda satu dengan yang lain.

Ketertiban umum sering disebut sebagai tameng dari hukum asing, atau produk hukum asing yang bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari hukum di suatu negara, baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ketertiban umum digunakan sebagai batasan akhir dari hukum perdata internasional yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang lahir dari nilai yang diyakini dan

⁴ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 8.

⁵Indonesia (a), Undang-undang Tentang Merk, UU No 15, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131. Pasal 5 butir a

dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam hukum intern, pasal 23 A.B., ketertiban umum disebut dengan istilah *publike orde* yang sama juga tercantum di dalam pasal 1337 KUHPer.⁶ Prinsip ketertiban umum digunakan sebagai upaya terkahir (*ultimum remedium*) saat suatu aturan atau ketentuan hukum yang telah dibuat melanggar nilai-nilai dan sendi-sendi asasi yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam sengketa merek Buddha Bar, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah menyetujui pendaftaran merek Buddha Bar oleh PT Nireta Vista Creative, yang berkedudukan di Jakarta. PT Nireta Vista Creative adalah pemegang *license* dari Buddha Bar di Perancis untuk mendirikan Buddha Bar di Jakarta, yang bertempat di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam perjalanan aktivitas usaha Buddha Bar, masyarakat mulai merasakan adanya ketidaknyamanan, terutama masyarakat umat Buddha. Mereka menilai, pendirian restoran bernuansa klub malam itu menistai agama Buddha. Hal ini dikarenakan banyak Patung Buddha yang dipajang, tetapi bukan untuk kepentingan peribadatan, melainkan sebagai ornamen hiburan malam. Banyak kalangan yang melakukan protes terhadap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, terutama dari masyarakat beragama Buddha. Mereka meminta nama tempat itu diganti dan usaha itu ditutup.

Permasalahan merek Buddha Bar sampai dengan skripsi ini dibuat, sudah mencapai putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pihak PT Nireta Vista Creative berniat untuk mengajukan banding, dimana telah diputuskan bahwa merek tersebut dibatalkan, serta dicabutnya izin usaha tempat tersebut. Penulis melihat adanya pergeseran hukum yang dilakukan oleh hakim, mengenai pembatalan merek Buddha Bar. Dalam UU merek dinyatakan bahwa syarat pembatalan suatu merek adalah: jika tidak adanya aktifitas dari entitas usaha tersebut selama 3 tahun setelah izin merek dikeluarkan; yang kedua adalah mengenai tidak adanya keselarasan antara aktifitas yang dijalankan dengan merek yang didaftarkan⁷. Pengaturan mengenai pembatalan merek yang telah terdaftar

⁶Tineke Louise, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998). Hal 105.

⁷*Op Cit.*, Indonesia(a), Pasal 61

karena masalah moralitas agama dan pertentangan dengan ketertiban umum, tidak diatur di dalam UU merek.

Dengan adanya pembatalan merek Buddha Bar, maka penulis melihat adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip dari perjanjian WTO dan Konvensi Paris. Pelanggaran tersebut dilakukan karena nilai-nilai dan sendi-sendi asasi yang ada di dalam masyarakat harus lebih diutamakan. UU merek No. 15 Tahun 2001 adalah produk dari TRIPs, dimana dibuat berdasarkan nilai-nilai dari masyarakat asing, karena telah diratifikasinya perjanjian WTO dengan dibentuknya UU no 7 tahun 1994. Sedangkan hukum adalah suatu kaidah yang lahir dari masyarakat dan diterapkan kembali di dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai pengaruhnya sendiri-sendiri terhadap lahirnya suatu aturan hukum, sehingga suatu hukum tidak bisa disamaratakan secara menyeluruh untuk diterapkan di dalam suatu lingkungan sosial masyarakat. Di sinilah ketertiban umum berperan, dikarenakan adanya aspek sosiologis sebagai dasar setiap pembentukan hukum.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dalam sengketa merek Buddha Bar hakim telah melakukan pergeseran hukum berdasarkan prinsip ketertiban umum dan moralitas agama. Karena adanya suatu produk hukum, yaitu sertifikasi merek “Buddha Bar”, yang melanggar nilai-nilai dasar dari hukum nasional. Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan permasalahan tersebut menjadi :

1. Bagaimanakah Keberadaan UU Merek No 15 Tahun 2001 sebagai bentuk dari produk hukum internasional?
2. Bagaimanakah TRIPs dan UU Merek No 15 tahun 2001 melihat tentang pembatalan merek terdaftar?
3. Bagaimana penerapan asas ketertiban umum dalam pembatalan merek terdaftar pada sengketa merek “Buddha Bar”?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dipaparkan dibawah ini :

1.3.1 Tujuan Umum

Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu penulis ingin mengetahui bagaimanakah suatu Merek Buddha Bar yang sudah terdaftar, dapat dibatalkan karena bertentangan dengan kaidah ketertiban umum dan moralitas agama yang dianut oleh masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan UU Merek No 15 Tahun 2001 sebagai bentuk dari produk hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana WTO dan UU Merek No 15 tahun 2001 melihat tentang pembatalan merek terdaftar.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas ketertiban umum dalam pembatalan merek terdaftar pada sengketa merek “Buddha Bar”.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan untuk menghindari interpretasi yang berbeda, maka akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam karya tulis ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁸
2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.⁹

⁸Ibid., Pasal 1 angka 1

⁹Ibid., Pasal 1 angka 2

3. 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.¹⁰
4. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek 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 merek-merek tersebut.¹¹
5. Konsumen adalah setiap orang Pemakai barang dan/atau Jasa , yang tersedia bagi masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²
6. Pelanggaran Merek adalah penggunaan yang tidak sah atau peniruan suatu merek yang telah diambil oleh yang lain, pada barang dari kelas yang sama. Hal tersebut terjadi jika kata-kata atau desain yang digunakan tergugat adalah identik atau cenderung mirip dengan penggugat yang menyebabkan kebingungan, atau tertipu, atau kesesatan orang lain.¹³
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh ataupun sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁴

¹⁰Ibid., Pasal 1 angka 3

¹¹Ibid., Penjelasan Pasal 6

¹²Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN. No. 3821, Pasal 1 angka 2

¹³Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciation Sixth Edition*, (St. Paul: West Publishing Co, 1991), 789

¹⁴*Op Cit.*, Indonesia (a), Pasal 1 angka 13

8. Ketertiban Umum adalah kaidah mendasar yang digunakan oleh suatu negara, yang bersumber dari norma-norma dasar masyarakatnya. Dimana kaidah ini digunakan jika hukum yang berlaku sudah menggeser sendi-sendi asasi yang hidup di dalam masyarakat.¹⁵
9. Undang-undang Merek 2001 adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

1.5 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁶ Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana suatu kaidah normatif di masyarakat menggeser ketentuan positif yang ada di undang-undang Merek No 15 tahun 2001. Penulis juga akan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan putusan mengenai pembatalan merek Buddha Bar yang telah terdaftar.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan studi pustaka sebagai bahan pencarian data yang utama. Penulis akan membaca beberapa literatur, undang-undang, buku, jurnal dan tulisan ilmiah mengenai merek dan teori ketertiban umum yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai pembatalan merek yang telah terdaftar, karena bertentangan dengan moralitas agama. Studi pustaka ini digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, pendapat para ahli, dan bagaimana penerapan hukum tersebut di negara-negara lain.

¹⁵Tineke Louise, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998). Hal 104.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan penelitian atas kenyataan atau fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁷

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab satu berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Merek dan Ketertiban Umum

Bab dua akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001. Dalam bab dua ini juga akan penulis bahas tentang prosedur tentang pendaftaran merek dan pembatalan mengenai merek yang telah terdaftar, berdasarkan UU Merek yang lahir dari konvensi Internasional TRIPs.

Bab III Kasus Posisi Sengketa Merek Terdaftar Buddha Bar dan Analisa Pembatalan Berdasarkan Teori Ketertiban Umum

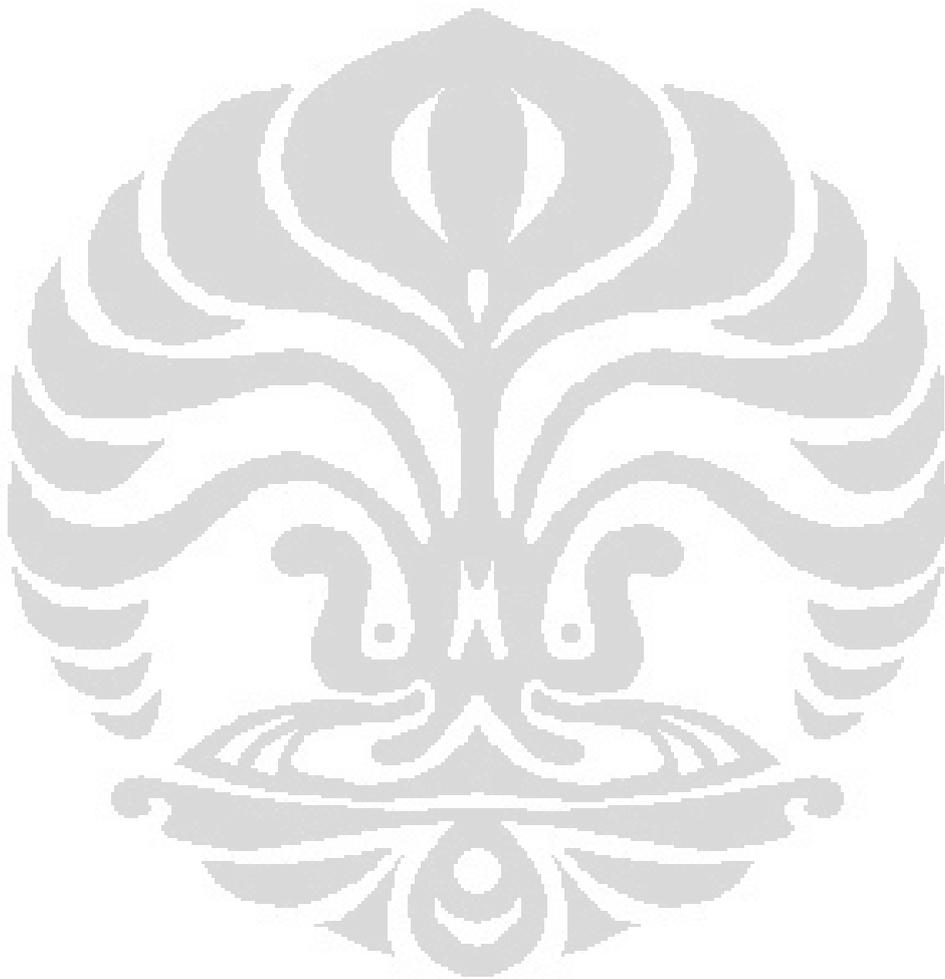
Bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai kasus posisi dari sengketa merek Buddha bar, alasan Dirjen HAKI dalam menerbitkan sertifikat merek Buddha Bar, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan merek dengan menggunakan teori ketertiban umum sebagai alasan pembatalan merek.

Bab IV Penutup

Bab Keempat ini akan berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis serta saran-saran dari penulis terhadap

¹⁷Rio Evert L., “*Generic Term Dalam Perlindungan Merk (Tinjauan Hukum Terhadap Merk “Town Square”)*” (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal 14

perlindungan merek di Indonesia terutama bagi pembatalan merek yang telah terdaftar.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN KETERTIBAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek

Merek merupakan aset yang sangat berharga bagi pemilik suatu produk barang dan jasa. Merek adalah suatu aset yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dengan adanya merek maka masyarakat mempunyai paradigma dan pandangan yang subjektif. Dan pandangan subjektif ini dibangun agar menjadi pandangan yang positif, sehingga merek tersebut dinilai bagus dan bernilai tinggi, dan sangat berharga. Dengan adanya merek, maka masyarakat mengetahui reputasi dari merek tersebut. Jadi di sinilah pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu merek.

Konvensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Konvensi ini diselenggarakan di Wina tahun 1873. Konvensi ini diteruskan di Paris pada tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta yang termasuk di dalamnya adalah 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdiam di Paris. Konvensi tersebut akhirnya menghasilkan sebuah *draft convention* (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut kemudian dikirimkan ke berbagai negara pada tahun 1880. Kemudian pada tahun berikutnya diadakan konvensi di Paris, yang dihadiri 19 negara. Rancangan konvensi tersebut diterima dengan beberapa perubahan, dan rancangan yang telah diubah dikirim kembali ke beberapa negara untuk dimintakan tanggapan.¹⁸

Paris Convention disetujui pada tanggal 20 Maret 1883. *Paris Convention* telah mengalami 6 kali perubahan, yang terakhir adalah pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Bersamaan dengan revisi Konvensi Paris di Stockholm, dibentuk juga *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Berdasarkan Konvensi Pembentukan Organisasi Dunia Hak Milik Hak Intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*).

¹⁸ Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet. I. (Jakarta: PT. Alumni Bandung, 2005). hal. 29

Konvensi Paris ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 1979 dan juga sekaligus mengikutsertakan Indonesia sebagai anggota Paris Union. Ratifikasi dari Konvensi Paris ini dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Reservasi terhadap konvensi Paris ini dilakukan terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat (1) *Paris Convention*. Reservasi Pasal 1 sampai pasal 12 akhirnya dicabut pada tahun 1997. Reservasi terhadap pasal 28 ayat (1) tentang *dispute settlement* tidak dicabut oleh Indonesia.¹⁹ Akan tetapi ketentuan yang menyangkut merek, menurut Keputusan Presiden no 24 tahun 1979, dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek.

TRIPs mengharuskan negara-negara anggota mematuhi ketentuan-ketentuan dari pasal 1 sampai pasal 12 dan pasal 19 yang terdapat di dalam konvensi Paris.²⁰ Pasal-pasal yang menagtur merek yaitu :²¹

1. Hak Prioritas (Pasal 4.A Konvensi Paris)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, hak prioritas terhadap sebuah merek yang didaftarkan di sebuah negara anggota, dapat didaftarkan di negara anggota lainnya dengan menggunakan tanggal pendaftaran pertama tersebut dalam jangka waktu 6 bulan.

2. Kegagalan penggunaan (Pasal 5.C. Konvensi Paris)

Apabila di suatu negara menggunakan merek adalah wajib, maka pendaftaran terhadap sebuah merek hanya dapat dibatalkan setelah periode yang wajar. Penggunaan merek yang umumnya berbeda yang tidak mengubah karakter pembeda (*distinctive marks*) dari merek yang didaftar di salah satu negara *Union* tidak menyebabkan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Dalam pasal ini juga diatur mengenai penggunaan merek yang sama pada barang yang identik atau mirip berdasarkan hukum domestik, dimana perlindungan dikalim, tidak mencegah pendaftaran atau mengurangi

¹⁹Ulf Anderleft, *International Patent- Legislation and Developing Countries*, (The Hague: Martinsu Nijhoff, 1971) Hal 70

²⁰TRIPs Art. 2(1)

²¹Achmad Zen Umar Purba, *Op Cit.* Hal 32-42

perlindungan terhadap merek tersebut di setiap negara anggota *Union*, asalkan pengguna tersebut tidak menyesatkan publik.

3. *Grace Period* (Pasal 5 bis Konvensi Paris)

Grace period yang dimaksud di sini adalah mengenai pembayaran biaya pemeliharaan. Pembayaran biaya pemeliharaan merek tidak boleh kurang dari 6 bulan, dengan tunduk kepada pengertian domestik termasuk mengenai pembayaran *surcharge*.

4. Syarat Pendaftaran (Pasal 6.1. Konvensi Paris)

Syarat pendaftaran bagi negara peserta diatur di dalam legislasi masing-masing Negara.

5. Independensi dan perlindungan merek yang sama di negara lain (Pasal 6 ayat (2) dan (3) Konvensi Paris)

Merek yang didaftarkan di suatu negara anggota harus dianggap independen dari pendaftaran di negara-negara lain.

6. Merek terkenal atau *wellknown marks* (Pasal 6 bis Konvensi Paris)

Negara anggota secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran, dan melarang menggunakan merek yang merupakan reproduksi, mutasi, atau terjemahan yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna sebagai merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang telah diberikan kepada orang yang berhak atas konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku apabila berbagai esensial dari merek terkenal atau imitasi yang dapat menciptakan suatu kebingungan.

7. Penggunaan simbol negara atau simbol organisasi internasional (Pasal 6 ter Konvensi Paris)

Negara-negara anggota harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan tanpa otorisasi dari pihak yang kompeten terhadap merek atau unsur merek yang merupakan tanda-tanda angkatan perang, bendera, dan simbol negara dari

negara anggota, tanda-tanda resmi lainnya, dan tanda dari organisasi internasional. Hal ini dimaksudnya karena sebuah merek diciptakan untuk kepentingan komersial dan perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan simbol-simbol publik atau simbol resmi.

8. Pengalihan Merek (Pasal 6 *quarter* Konvensi Paris)

Apabila berdasarkan hukum negara anggota, pengalihan merek hanya dapat dilakukan bersamaan dengan pengalihan bisnis atau *goodwill* yang berlaku di negara itu.

9. Perlindungan Merek yang sudah terdaftar di negara-negara anggota yang lain (Pasal 6 *quinquies* Konvensi Paris)

Apabila suatu merek sudah didaftarkan di negara asli, harus diterima pendaftarannya dan dilindungi di negara-negara lainnya. Hal ini merupakan mengaplikasian dari langkah intelektual dari seseorang dan dihormatinya asas teritorialitas.

10. Merek Jasa (Pasal 6 *sexies* Konvensi Paris)

Dalam Konvensi Paris, ditetapkan perlindungan terhadap merek jasa. Pertimbangan dari perlindungan merek jasa adalah jasa saat ini adalah komoditi yang sangat berharga.

11. Pendaftaran atas nama agen atau perwakilan pemilik merek tanpa izin (Pasal 6 *septies* Konvensi Paris)

Pengaturan dalam pasal ini adalah apabila sebuah merek didaftarkan, atas nama agen atau perwakilan merek tanpa izin, maka pemilik merek dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan dari pemilik merek tersebut.

12. Sifat barang dalam kaitannya dengan pendaftaran merek (Pasal 7 Konvensi Paris)

Menurut pasal ini, sifat barang dari merek yang akan didaftarkan tidak boleh menjadi hambatan pendaftaran dari merek tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan merek sebagai objek yang independen.

13. Merek Kolektif (Pasal 7 *bis* Konvensi Paris)

Negara-negara anggota dapat menerima pendaftaran dan melindungi merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi yang tidak bertentangan dengan hukum negara asal, walaupun asosiasi tersebut tidak memiliki status badan hukum komersial atau industrial.

14. Nama dagang (*trade names*) (Pasal 8 Konvensi Paris)

Nama dagang dilindungi di setiap negara tanpa keharusan didaftarkan, lepas dari nama dagang tersebut membentuk merek atau tidak.

15. Penyitaan pada barang-barang yang secara melawan hukum diimpor menggunakan merek atas nama dagang (Pasal 9 Konvensi Paris)

Semua barang yang secara melawan hukum mempergunakan merek atau nama dagang harus disita pada saat importasi ke negara anggota, dimana merek atau nama dagang tersebut harus dilindungi. Penyitaan dilakukan atas permintaan penyidik publik (*public prosecutor*) atau pihak lain yang berkompeten atau pihak yang sejalan dengan legislasi tiap negara. Namun para pejabat tersebut tidak terikat untuk melakukan penyitaan barang dalam transit.

16. Indikasi yang salah (Pasal 10 Konvensi Paris)

Pasal ini mengatur penyitaan pada saat importasi atas barang yang membawa indikasi yang salah mengenai sumber atau identitas produsen. Ketentuan penyitaan ini berlaku terhadap kasus yang berhubungan dengan adanya indikasi yang tidak benar, mengenai sumber barang atau identitas produsen, pabrik atau pedagang yang bersangkutan.

17. Hak menggugat (Pasal 10 ter Konvensi Paris)

Terhadap hal-hal yang telah diatur dalam konvensi Paris, negara-negara anggota harus meyakinkan dapatnya dilakukan upaya hukum, seperti hak menggugat di pengadilan. Ini merupakan

refleksi asas teritorialitas dan secara substantif, selalu terbuka kemungkinan untuk menilai keputusan otoritas pengelola hak kekayaan intelektual.

Rancangan konvensi Paris ini, kemudian dijadikan *Trade Related Intellectual Properties (TRIPs Agreement)*. TRIPs merupakan salah satu bahasan dari 15 pokok bahasan yang dirundingkan di dalam putaran Uruguay/GATT. Kelimabelas pokok bahasan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu :²²

1. Kelompok *Market Access*, terdiri dari pokok bahasan :
 - a. *Agriculture*
 - b. *Tropical Product*
 - c. *National resources*
 - d. *Textile and Clothing*
 - e. *Tariff ad Non-Tariff barriers*
2. Kelompok *Rules of Competition*, terdiri dari pokok bahasan :
 - a. *Safeguard*
 - b. *Anti Dumping*
 - c. *Subsides and Counterfalling Duties*
 - d. *Disputes Settlement*
 - e. *Function of GATT System*
 - f. *GATT Articles*
 - g. *Agreement and Arrangement Under Multilateral Trade Negotiations*
3. Kelompok *New Issues*, terdiri dari :
 - a. *Trade Related Investment Measures*
 - b. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*
 - c. *Trade in Services*

TRIPs merupakan instrumen hukum internasional. Berdasarkan pasal 38 *Statue of International Courtof Justice (ICJ)* atau statuta mahkamah internasional, perjanjian merupakan salah satu unsur pokok hukum internasional.

²²Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional: TRIPs-GATT, Putaran Uruguay 1994*. (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1994) Hal. 20

Persetujuan TRIPs memiliki ciri khusus dibandingkan dengan persetujuan lain, ciri khusus yang dimaksud adalah :²³

1. TRIPs membahas mengenai norma dan standar (tingkat atau kualifikasi pengaturan dan persyaratan minimal)
2. TRIPs mendasarkan diri atas prinsip kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap konvensi hak milik intelektual yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal, tetapi dalam hal-hal tertentu berfungsi untuk mengisi kekosongan dan bahkan mengubah perjanjian internasional yang telah ada.
3. TRIPs memuat dan menekankan dalam derajat yang tinggi mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan yang dikaitkan dengan pembalasan saling silang (*cross retaliation*). Penyelesaian perselisihan akan melalui panel. Apabila suatu negara terbukti tidak melindungi secara efektif suatu hak milik intelektual, baik dalam regulasi yang dibentuknya ataupun terhadap penegakan hukum yang sudah ada, dan secara nyata telah mengakibatkan kerugian ekonomi atau finansial, akan diberi hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bersangkutan.

Dalam paragraf pembukaan TRIPs, dikatakan bahwa untuk memastikan adanya penegakan hak kekayaan intelektual, maka dibutuhkan aturan-aturan disiplin baru, yang mengandung:

1. *The applicability of the basic principle of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreement or convention* (diterjemahkan secara bebas : pemberlakuan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain).
2. *The provision of adequate standards and principles concerning the availability, and use of trade related intellectual property rights* (diterjemahkan secara bebas : ketentuan yang mengatur standar dan prinsip-prinsip sepadan yang berkenaan dengan ketersediaan,

²³Bambang Kesowo, *Ketentuan Ketentuan GATT yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual*, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 1994) Hal. 118

lingkup, dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan).

3. *The provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade related intellectual properties rights, taking into account differences in national legal system* (diterjemahkan secara bebas : ketentuan tentang langkah-langkah efektif dan tepat, untuk pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan dengan memperhitungkan perbedaan sistem hukum nasional masing-masing negara).
4. *The provision of effective and expeditious procedure for the multilateral prevention and settlement of dispute between governments* (diterjemahkan secara bebas : ketentuan tentang tata cara yang efektif dan cepat dalam rangka pencegahan serta multilateral dan penyelesaian sengketa antara negara-negara).
5. *Transitional arrangements aiming at the fullest participation in the result of the negotiation* (diterjemahkan secara bebas : ketentuan peralihan untuk partisipasi penuh guna mencapai hasil negosiasi).

TRIPs sebagai perjanjian multilateral memiliki prinsip-prinsip dan ketentuan dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturan. Prinsip dan ketentuan tersebut yaitu :

1. *Free to Determent* (Pasal 1 TRIPs)

TRIPs memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum nasional negara-negara anggota. TRIPs hanya mengatur ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Negara anggota dapat menentukan ketentuan yang lebih luas, asalkan tidak bertentangan dengan TRIPs dan hukum internasional.

2. *Intellectual Property Convention* (Pasal 2 ayat (2) TRIPs)

Ketentuan ini mengharuskan negara-negara anggota menyesuaikan peraturan perundangan dengan berbagai konvensi internasional, di

bidang kekayaan intelektual, khususnya *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention*, *Rome Convention*, dan *treaty on Intellectual Property Respect of Intergrated Circuits*.

3. *National Treatment* (pasal 4 TRIPs)

Ketentuan ini mengharuskan bahwa negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama, terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual antara warga negara sendiri dan warga negara lain.

4. *Most Favoured Nation Treatment* (Pasal 4 TRIPs)

Prinsip ini berintikan bahwa pemberian suatu keuntungan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilage*), atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara anggota lain harus diberikan secepatnya (*immediately*) dan tanpa syarat (*unconditionally*) kepada negara anggota lain.

5. *Exhaustion* (Pasal 6 TRIPs)

Ketentuan ini mnegharuskan para anggotanya dalam menyelesaikan sengketa tidak menggunakan ketentuan dalam persetujuan TRIPs, sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan mengenal *Intellectual Property* di dalam negara mereka.

6. Alih Teknologi (Pasal 7 TRIPs)

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

7. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang Lain (TRIPs Pasal 8)

Negara-negara anggota dalam menyelesaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPs, diberikan kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkap penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan juga untuk pengembangan kepentingan umum di

sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan teknologi.

TRIPs sesuai dengan asas *free to determine*, mengatur ketentuan-ketentuan minimal yang harus diikuti oleh negara-negara anggota. Ketentuan-ketentuan minimal mengenai merek yang ada dalam TRIPs yaitu :

1. Definisi merek (Pasal 15 ayat (1) TRIPs)

TRIPs mendefinisikan merek dagang sebagai berikut :

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

Definisi tersebut diterjemahkan secara bebas menjadi : merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut termasuk kata, meliputi nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda. Negara-negara anggota juga dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda tanda tersebut tidak cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Negara anggota juga dapat mensyaratkan bahwa tanda-tanda tersebut dapat dilihat secara jelas.

2. Penggunaan aktual (Pasal 15 ayat (3) TRIPs)

Negara dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan penggunaan aktual. Namun penggunaan merek dagang tidak boleh digunakan sebagai kondisi bagi pengajuan pendaftaran. Dengan demikian permohonan pendaftaran tidak dapat ditolak semata-mata karena penggunaan yang direncanakan tidak terlaksana sebelum berakhirnya jangka waktu 3 tahun dari tanggal permohonan.

3. Sifat produk (Pasal 15 ayat (4) TRIPs)

Sifat produk atau jasa tidak boleh menjadi alasan penolakan merek.

4. Pengumuman (Pasal 15 ayat (5) TRIPs)

Negara anggota mengatur agar sebelum didaftar, merek dagang dipublikasikan, sehingga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak lain untuk mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut.

5. Merek Terkenal (Pasal 16 TRIPs)

TRIPs mengatur unsur penting yang menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal atau tidak. Unsur-unsur tersebut adalah pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sektor publik yang relevan, sebagai hasil promosi merek tersebut. Ketentuan ini memperluas ketentuan yang ada di dalam pasal 6 bis Konvensi Paris dan membuat dasar hukum yang memadai mengenai merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis. Selain itu diperlukan juga pengetahuan negara anggota dari kegiatan promosi dari merek dagang yang bersangkutan.

Merek terkenal yang diatur dalam ketentuan ini, tidak hanya barang tetapi juga jasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris. Dalam pasal 16 ayat (3) TRIPs, dikatakan bahwa pasal 6 bis Konvensi Paris juga mengatur terhadap barang dan jasa yang tidak mirip, dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang tersebut secara tidak wajar memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan pemilik dari merek terdaftar yang bersangkutan.

Mengenai merek terkenal ini, masih terjadi banyak perdebatan, tetapi WIPO telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang mengatur apakah suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak. Pertimbangan itu ada pada *Join Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well Known Marks Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of*

*Industrial Property and the General Assembly of WIPO at the 34th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999. Art. 2.*²⁴ Yang berisi:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan.
 - b. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek.
 - c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang dan jasa merek tersebut.
 - d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran, sampai pada satu tingkat, sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek.
 - e. Catatan dari penegak hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada satu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang.
 - f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.
6. Masa perlindungan (pasal 18 TRIPs)
Pendaftaran pertama dan tiap pengajuan masing-masing tidak boleh kurang dari 7 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas jumlah perpanjangan.
 7. Persyaratan penggunaan (Pasal 19 ayat (1) TRIPs)
Jika suatu negara mensyaratkan penggunaan sebagai dasar pendaftaran, maka pendaftaran hanya dapat dibatalkan secara periode paling kurang 3 tahun secara tidak terputus, kecuali adanya alasan halangan penggunaan yang ditunjukkan oleh pemilik merek dagang.
 8. Lisensi dan pengalihannya (Pasal 20 TRIPs)

²⁴Achmad Zen Umar Purba. *Op Cit.* Hal. 74

Negara dapat menetapkan persyaratan pemberi lisensi dan pengalihan merek dagang, namun lisensi wajib, tidak dibenarkan.

2.1.1 Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 serta diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia no 110 tahun 2001, Penjelasannya dalam Tambahan lembaran negara nomor 4131.

Menurut *Black Law Dictionary*, merek diartikan sebagai:

“The sign, writing, or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others, appearing thus in the compound, ‘trade mark’ in trade mark law, the term ‘mark’ includes any trademark, service mark, collective mark or certification mark”

Definisi merek menurut pasal 15 ayat (1) TRIPs, yaitu:

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

Definisi tersebut diterjemahkan secara bebas menjadi : merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut termasuk kata, meliputi nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda. Negara-negara anggota juga dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda tanda tersebut tidak cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu.

Negara anggota juga dapat mensyaratkan bahwa tanda-tanda tersebut dapat dilihat secara jelas.

Selain definisi di atas, banyak juga ahli hukum yang memberikan pengertian mengenai merek. Beberapa diantaranya adalah :

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H.²⁵

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. A.B. Loebis²⁶

Merek adalah sebuah nama atau tanda yang dengan sengaja digunakan untuk menandakan hasil suatu barang dari perusahaan atau perniagaan atau seseorang atau badan dari hasil atau barang perniagaan atau seseorang atau badan dari hasil atau barang perniagaan sejenis milik orang atau badan yang lain.

3. Saidin.²⁷

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda manapun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

4. Philip S. James MA, (seorang sarjana Inggris)

A trade mark is a mark used in connection with goods wick a trader uses in order to ignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him right to use a trade mark, it will suffice if the marely pass through his hand is the cours of trade.

²⁵H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, Hal 82.

²⁶H. OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 343

²⁷*Ibid*, Hal 343

Diterjemahkan secara bebas : adalah merek dagang adalah suatu tanda yang digunakan oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai apabila barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.²⁸

5. Harsono Adisumarto, S.H., MPA²⁹

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada kepemilikan ternak dengan memberikan cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas secara bersama-sama. Cap itu memang merupakan tanda pengenal yang menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda suatu merek, digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa unsur penting dari merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut. Selain itu harus ada pembeda dari barang-barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan atau dihasilkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, dan tanda digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

2.1.2 Fungsi Merek

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi merek adalah untuk memberi tanda pengenal pada barang, untuk membedakan barang-barang dan jasa perniagaan seseorang atau suatu perusahaan dari barang-barang

²⁸*Ibid*, Hal 343

²⁹Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), Hal 44

perniagaan orang atau perusahaan lainnya. Selain sebagai fungsi pembeda, merek juga berfungsi sebagai :³⁰

1. Penghubung antara barang dengan produsennya, jaminan produsen atau pedagang atas barang-barang dan jasa yang dihasilkan saat diperniagakan.
2. Jaminan atas nilai dan kualitas barang. Hal ini tidak hanya menguntungkan pemilik merek tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap konsumen.
3. Sarana promosi bagi produsen yang memperdagangkan barang-barangnya.

Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, merek juga dapat memiliki fungsi dan tujuan yang dapat dilihat dari segi yang berbeda. Bagi produsen, merek bertujuan untuk :

1. Memberi jaminan kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya berasal dari perusahaannya.
2. Menjamin mutu barang.
3. Memberi nama barang.
4. Memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah dari tindak peniruan yang dilakukan oleh pihak lain.

Bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagangannya guna mencari dan memuaskan pasar. Bagi konsumen, merek berfungsi untuk memberikan pilihan barang yang akan dibeli.³¹

2.1.3 Pendaftaran Merek

Di dunia dikenal 2 sistem pendaftaran merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem pendaftaran dimana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif dari suatu merek didapatkan karena pendaftaran. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, pendaftaran mutlak diperlukan bagi merek yang ingin

³⁰*Ibid*, Hal 45

³¹*Ibid*.

dilindungi. Pihak yang mendaftarkan adalah pihak yang benar-benar berhak atas merek tersebut.

Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem dimana suatu merek tidak harus didaftarkan. Dengan sistem ini, orang yang berhak adalah bukan saja yang mendaftarkan merek tersebut, tetapi orang yang memakai merek tersebut. Dengan sistem ini, orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap terlindungi haknya, tetapi kelemahan dari sistem ini, adalah kurang terjaminnya kepastian hukum perlindungan merek. Walaupun merek dalam sistem deklaratif tidak diwajibkan untuk didaftarkan, tetapi merek dapat juga didaftarkan, bukan untuk menimbulkan hak, tetapi bertujuan untuk pembuktian. Pendaftaran dalam sistem ini menimbulkan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang mendaftarkan merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama atas merek tersebut.³²

Indonesia, dalam Undang-undang merek tahun 1961, mengatur pendaftaran merek dengan sistem deklaratif. Namun sistem ini berubah menjadi sistem konstitutif saat dibentuk undang-undang merek yang baru, yaitu tahun 1992, dan undang-undang merek 1997, hingga saat ini (undang-undang merek no 15 tahun 2001) tetap menganut sistem konstitutif.

Dalam undang-undang merek 1961, pengaturan mengenai sistem pendaftaran deklaratif diatur di dalam pasal 2 ayat (2) dan penjelasan umum undang-undang nomor 21 tahun 1961 tersebut. Sistem deklaratif dilakukan, karena pada saat itu, sistem komunikasi belum seanggih sekarang, dan wilayah Indonesia sangat luas. Dengan dilakukannya sistem ini, maka kantor pendaftaran merek tidak harus menyelidiki setiap merek yang sudah terdaftar. Jadi sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lain, maka pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya.

Dengan diubahnya sistem pendaftaran deklaratif menjadi sistem pendaftaran konstitutif, maka kepastian hukum dan jaminan terhadap pemegang atas merek lebih terjamin. Suatu merek yang sudah didaftarkan kepada Direktorat Jendral HAKI, membuat merek tersebut tidak dapat digugat lagi oleh

³² Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Atas hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: P.T. Alumni, 2003) Hal 332.

orang lain. Undang-undang merek No 15 tahun 2001, juga memberikan perlindungan bagi pendaftar merek beritikad baik.

Prosedur pendaftaran merek menurut UU no 15 tahun 2001, diatur di dalam pasal 7, dimana harus mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan mencantumkan :

1. Tanggal, bulan, tahun.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna-warna apabila pengajuan merek yang didaftarkan menggunakan unsur warna-warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan yang diajukan harus ditanda-tangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon di sini harus terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau dapat juga badan hukum. Lalu permohonan yang diajukan harus dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Kemudian, apabila merek diajukan dengan pemohon lebih dari satu sebagai pihak-pihak yang berhak atas merek tersebut, maka wajib dicantumkan nama-nama pemohon tersebut, dengan mencantumkan salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dalam permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon dan diajukan melalui kuasa, surat kuasa tersebut harus ditanda-tangani oleh seluruh pemberi kuasa. Kuasa yang dapat mewakili adalah Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat secara sah.

Surat permohonan yang diajukan juga harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya.
2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan.
3. Tambahan berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.

4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa.
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek.

Apabila dalam etiket yang disampaikan terdapat bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf lain selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya di dalam tulisan latin yang dapat dibaca menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk keperluan pemeriksaan dan perlindungan konsumen.

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang merek 2001 juga disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan pada pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia, wajib mengajukan melalui kuasanya di Indonesia. Dan pada ayat (2) pasal tersebut, dinyatakan juga bahwa pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia.

Setelah permohonan diterima, Direktorat jenderal HAKI akan melakukan kelengkapan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran. Bila terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan surat-surat itu dipenuhi dalam jangka waktu 2 bulan setelah surat permintaan diterima.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan di atas. apabila hal ini terjadi maka Direktorat jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dikeluarkan kepada Direktorat jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana pendaftaran mereknya.

Sebaliknya jika persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap permohonan tersebut, diberikan tanggal penerimaan (*filling date*), yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek apabila seluruh syarat

terpenuhi pada saat tanggal pengajuan permohonan merek. Apabila pemenuhan kelengkapan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan merek, tanggal lain tersebut yang ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.³³

Permohonan pendaftaran merek yang sudah diajukan masih dapat diubah oleh pemohon atau kuasanya. Namun harus diingat, perubahan atas permohonan pendaftaran merek hanya sebatas penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya. Selain itu permohonan pendaftaran merek ternyata tidak dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bila penarikan kembali dilakukan oleh kuasanya, maka harus dilakukan dengan menggunakan surat kuasa khusus untuk penarikan kembali permohonan pendaftaran merek. Dan segala biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali.

2.1.4 Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah salah satu dasar dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut *Paris Convention*. Dalam *Paris Convention*, hak prioritas diatur di dalam pasal 4. Dalam *Paris Convention*, hak prioritas tidak hanya diberikan pada perlindungan merek, tapi juga paten dan desain industri. Hak prioritas adalah hak yang diutamakan terlebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.³⁴ Maksud dari Hak Prioritas di sini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota yang lain. Jika seseorang mendaftarkan merek di satu negara, maka dalam jangka waktu 6 bulan ia mempunyai hak untuk mendaftarkan mereknya di negara anggota lain dengan penganggapan bahwa waktu pendaftarannya sama dengan pendaftaran di negara yang pertama.

³³ *Ibid.*, Hal 338

³⁴ Sudargo Gautama, *Op Cit*, Hal. 27

Dalam *Paris Convention*, pengaturan mengenai hak prioritas ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Jangka waktu untuk melakukan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan.
2. Jangka waktu 6 bulan tersebut adalah dihitung semenjak pendaftaran di negara asal atau negara anggota *Paris Convention*.
3. Tanggal Pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 bulan.
4. Dalam hal tanggal terakhir adalah hari libur atau hari dimana kantor Pendaftaran Merek Tutup, maka jangka waktu permohonan perlindungan merek diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Dalam Undang-undang merek no 15 tahun 2001, di pasal 1 angka 14, dicantumkan definisi mengenai hak prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan perlindungan merek yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan di dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Dalam UU merek no 15 tahun 2001, pengaturan mengenai hak prioritas diatur di dalam pasal 11 dan 12, dimana dikatakan bahwa dalam waktu paling lambat 6 bulan, dapat dilakukan pendaftaran di negara anggota *Paris Convention* atau anggota WTO.

Maksud dari adanya ketentuan tersebut adalah untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention* atau anggota WTO.

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, permohonan dengan menggunakan hak prioritas, wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali, yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat pendaftaran beserta tanda permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal

penerimaan dan permohonan. Dalam hal disampaikan berupa salinan fotocopy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut, diberikan kepada Direktorat Jenderal apabila permohonan tersebut dilakukan untuk pertama kali. Bukti penerimaan hak prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan dilakukan oleh penerjemah yang tersumpah. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi paling lambat 3 bulan setelah lewatnya masa pendaftaran menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut masih dapat dilakukan tanpa menggunakan hak prioritas.

2.1.5 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam ketentuan pasal 4 UU Nomor 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Artinya, sebuah merek yang didaftarkan dengan niat buruk, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Itikad baik menjadi prinsip dalam pemberian perlindungan hukum.³⁵ Selain itu, pasal 5 UU No 15 tahun 2001 juga mengatur lebih jauh apa saja yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, yaitu jika:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam prakteknya KUHPerdara mengatur di dalam pasal 1338, dimana terdapat ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak sejauh tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hal ini akan mengakibatkan batalnya perjanjian yang dibuat. Demikian juga dengan pendaftaran merek, suatu pendaftaran merek haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

³⁵ Sudargo Gautama, Rizwanto Winata, *Undang-undang Merek Baru* (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 47

Selain itu, penggunaan tanda tersebut tidak boleh menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau agama dari khalayak atau golongan masyarakat tertentu.

Intinya suatu tanda atau merek yang digunakan tidak boleh menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat.

2. Tidak Memiliki Daya Pembeda.

Penjelasan UU no 15 tahun 2001, tidak memberikan rincian mengenai apa yang dimaksud dengan “tidak memiliki daya pembeda”. Sedangkan UU merek 1961, memberikan perincian lebih jauh. Yaitu jika sebuah merek terdiri dari angka-angka, garis, huruf-huruf menurut abjad, kata-kata berisi informasi tentang tipe, manfaat, harga, berat, tempat dan waktu produksi, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada deret angka, atau huruf yang sudah diterima sebagai suatu merek. Misalnya “234” untuk produk rokok, “ABC” untuk produk makanan.

3. Telah Menjadi Milik Umum.

Jika suatu merek telah dikenal secara luas dan dipakai secara bebas oleh masyarakat, maka tidak diperbolehkan menjadi tanda atau didaftarkan sebagai merek dari suatu barang atau jasa.

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

Pasal 5 UU merek tahun 1961, memiliki pandangan yang serupa mengenai apa yang diatur di dalam pasal 5 UU merek no 15 Tahun 2001. Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika hanya memuat tentang informasi mengenai bentuk, rincian, warna dari produk yang bersangkutan.

Sebagai contoh, gambar atau tulisan kopi tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena tidak mempunyai unsur pembeda yang kuat.

2.1.6 Merek Yang Ditolak Untuk Didaftarkan

Pasal 6 Undang-undang merek No 15 tahun 2001, mengatur ketentuan tentang merek-merek yang harus ditolak permohonan pendaftarannya jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal, yang sudah lebih dahulu terdaftar.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
Indikasi geografis diatur pada pasal 56 UU Merek no 15 tahun 2001, yaitu sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, faktor manusia atau kombinasi keduanya, memberikan ciri khas tertentu terhadap suatu produk tertentu.
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Jika ada izin atau persetujuan, maka diperkenankan pencantuman foto atau nama orang terkenal, atau merek yang dimiliki oleh badan hukum tertentu.
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem, suatu negara atau lembaga nasional atau internasional. Namun hal tersebut dimungkinkan jika sudah diperoleh persetujuan tertulis dari pihak terkait.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis.

Penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi merek terkenal, yang diperoleh karena promosi yang besar-besaran, investasi merek tersebut di beberapa negara, yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal di atas dirasa belum cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri, untuk melakukan survei, guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai merek adalah tanda yang:

1. Mempunyai daya pembeda (*distinctiveness distinguish*).
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut.
3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Tanda tersebut tidak mempunyai persamaan dengan merek lainnya yang lebih dahulu didaftarkan.
5. Tidak merupakan, menyerupai, atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu.

2.1.7 Penghapusan dan Pembatalan Merek

Ada 2 cara penghapusan pendaftaran merek di Indonesia menurut pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek no 15 tahun 2001, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI.
2. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan suatu merek yang terdaftar, hanya dapat dilakukan dengan bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian bila ada alasan yang kuat, mengapa merek tersebut tidak digunakan, Direktorat Jenderal HaKI akan mempertimbangkan untuk tidak menghapus merek tersebut.
2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Untuk pembatalan merek, hanya dapat dibatalkan jika melanggar pasal 4, pasal 5 dan/atau pasal 6 Undang-undang merek tahun 2001. Pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang merek 1961, yakni menyangkut mengenai syarat-syarat materiil suatu merek. Dalam hal ini, gugatan pembatalan suatu merek dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar, atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau gugatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HaKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta.³⁶ Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Belanda disebut *openbare orde*, dalam bahasa Perancis disebut *orde public*, dalam bahasa Jerman *vorbehaltklausel* dan di negara-negara dengan sistim *common law* disebut

³⁶ H. OK Saidin, *Op Cit.*, Hal 394

public policy.³⁷ Istilah *policy* dipergunakan untuk menentukan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum.

Sistem hukum *anglo saxon* mengatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu kebiasaan yang dimaklumkan, dimana suatu Negara berhak melakukan penolakan terhadap konsep hukum asing yang masuk ke dalam sendi-sendi asasi nilai dan norma di negaranya dan bertolak belakang. Hal ini dikenal sebagai pertemuan hukum, dimana adanya dua sistim hukum yang bertemu dan saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Dalam sistim *anglo saxon* dikenal dengan istilah *conflict of law*.³⁸

Menurut Myres S. Mc Dougal and Harold D. Lasswell, ketertiban umum adalah perangkat dasar di dalam proses sosial di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah identitas masyarakat dan nilai dasar yang dicita-citakan, yang mendapat perlindungan dari hukum. Jika suatu sistim hukum juga berada di dalam kehidupan masyarakat, yaitu diakui sebagai hukum yang bekerja di tengah-tengah masyarakat, maka ketertiban umum juga melindungi hukum tersebut, sebagai kekuatan untuk melindungi nilai yang ada dan berada di dalam bagian masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sukar sekali mengadakan suatu ukuran bagi pengertian mengenai ketertiban umum. Penentuan atas ukuran ini juga amat dipersukar oleh kenyataan bahwa pengertian ketertiban umum ini mengandung anasir-anasir mengenai perasaan, sedangkan penentuan ukuran adalah berdasarkan hasil pikiran belaka.

Yu Un Oppusunggu, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam kuliah Hukum Antar Tata Hukum menyatakan bahwa keberadaan ketertiban umum adalah pada saat suatu keberlakuan hukum dari Hukum Perdata Internasional yang sudah dijadikan hukum positif di suatu negara, menjadi tidak diberlakukan karena pemberlakuannya akan mengguncang sendi-sendi asasi negara yang bersangkutan. Beliau juga mengatakan bahwa penyimpangan ini

³⁷Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alimni, 1989), Buku Keempat, Cetakan kedua, Hal 73

³⁸Myres S. Mc Dougal, *The Identification an Appraisal of Diverse System of Public Order* (Studies in World Public Order, Netherland : 1987) Hal. 5

hanya boleh dilakukan sebagai syarat mutlak untuk dapat menegakkan hukum kita sendiri.

Sudah banyak sarjana dan penulis yang mencoba untuk mengemukakan tentang definisi ketertiban umum, tetapi hingga kini masih banyak pertentangan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum.³⁹ Ketiadaan definisi ini merupakan suatu akibat langsung dari hakikat lembaga ketertiban umum, yakni dinamis dan evolusioner. Demikian dikatakan karena lembaga ketertiban umum terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu.

Setiap negara di berbagai belahan dunia memberikan pengertian mengenai apa dan bagaimanakah ketertiban umum di dalam negaranya secara berbeda-beda, karena itu semua merupakan kedaulatan dan hak setiap negara dalam melindungi dan menentukan nilai-nilai dasar di dalam lalulintas hukum yang terjadi di dalam negaranya. Kaidah-kaidah yang terkandung dan dijunjung tinggi di dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis⁴⁰ atau *Sociological Jurisprudence*, yakni teori yang menyatakan bahwa suatu kaidah berbeda-beda sesuai dengan lokasi atau tempat dimana masyarakat tinggal, yang tumbuh berdasarkan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan dijunjung tinggi secara turun temurun.

Paham *Sociological Jurisprudence* ini mengatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi dari keadaan sosiologis masyarakatnya. Hukum merupakan turunan dari norma-norma, dan norma merupakan turunan dari asas-asas. Asas merupakan turunan atau produk konkrit dari nilai yang berkembang dari masyarakat. Dan nilai-nilai dari suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Hal ini yang mengakibatkan suatu hukum adalah berpihak dari keadaan sosiologis masyarakat tertentu.

Semua sarjana dan pakar memang tidak mempunyai pendapat yang sama tetapi mereka sepakat bahwa ketertiban umum dipakai sebagai “rem darurat” atau “tameng” di dalam setiap sistim hukum negara manapun. Tidak dapat dipungkiri adanya infiltrasi hukum dari negara luar, di sinilah keberadaan ketertiban umum

³⁹Tineke Louise, *Op Cit*, Hal 98.

⁴⁰Myres S. Mc Dougal, *Op Cit*, Hal. 3

sebagai pelindung sendi-sendi asasi dari sistim hukum dan nilai-nilai serta norma nasional. Keberadaan ketertiban umum bukan sebagai senjata yang digunakan pada awal pertemuan 2 sistim hukum yang bertolak belakang. Ketertiban umum digunakan sebagai *ultimum remedium*, atau upaya terakhir saat semua upaya telah dilakukan dan kedudukan nilai-nilai di dalam masyarakat semakin terpojok karena pengaruh hukum asing.

Pemberlakuan hukum asing atau produk hukum nasional yang dipengaruhi hukum asing, tidak boleh bertentangan atau mengakibatkan dilanggarnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional kita sendiri,⁴¹ karena tidak jarang bahwa hukum asing yang seharusnya diberlakukan bertentangan dengan asas-asas keadilan kita, atau bertentangan dengan asas-asas fundamental daripada sistim hukum, susila dan moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kita sendiri. Pemakaian dari peraturan-peraturan asing (termasuk di dalamnya produk hukm asing) tidak dimungkinkan apabila pemakaian itu bertentangan dengan kesusilaan baik (*guten sitten*).

Meskipun di setiap negara mengenai konsep ketertiban umum, tetapi ketertiban umum harus dipergunakan seirit mungkin, dan hanya sebagai pengecualian (*ultimum remedium*), karena jika ketertiban umum selalu digunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan hukum asing, maka Hukum Perdata Internasional di negara tersebut tidak akan berkembang. Karena tidak pada tempatnya bahwa hukum nasional berpendirian bahwa hukum nasionalnyalah yang paling baik sehingga dikesampingkannya hukum asing.⁴²

Yu Un Oppusunggu merangkum ketertiban umum sebagai lembaga Hukum Perdata Internasional (HPI) yang memungkinkan hakim untuk secara pengecualian mengesampingkan pemakaian hukum asing, guna menjaga sendi-sendi asasi dari satu negara, karena bertentangan dengannorma-norma dan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat di negara tertentu.

2.2.1 Keberadaan Ketertiban Umum Intern dan Ekstern

⁴¹Tineke Louis, *Op Cit*, Hal 98

⁴²*Ibid*, Hal 99

Seorang sarjana Swiss, bernama Brocher, menyatakan bahwa ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Ketertiban umum intern disebut juga dengan hukum perjanjian, yakni mengatur tingkah laku dan kedaulatan privat antara seseorang dengan yang lainnya secara intim (seperti yang diatur di dalam pasal 23 Algemene Bepalingen). Sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya.⁴³ Ketertiban umum ekstern juga disebut ketertiban umum internasional. Internasional pada ketertiban umum di sini berarti bahwa menurut Hukum Perdata Internasional suatu negara yang harus dipergunakan adalah hukum asing, akan tetapi karena hukum asing ini bertentangan dengan sendi-sendi asasi ini bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional sendiri, maka terpaksa dikesampingkan. Setiap negara mempunyai ketertiban umum internasionalnya sendiri-sendiri.⁴⁴

Hal penting yang harus kita lihat di sini adalah keberadaan hukum asing bukan sebagai kendala dan ancaman di dalam hukum internal, tetapi sekaligus menjadikan berkembangnya kebebasan pengamanan dan fleksibelnya sistim hukum internal dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Karena dunia modern adalah wadah kreatifitas di segala bidang, baik hukum, ekonomi, sosial dan budaya, dalam mengembangkan bidang-bidang tersebut.⁴⁵ Secara teoritis, keberlakuan hukum asing untuk suatu permasalahan hukum adalah mungkin untuk dikesampingkan dan, sebagai gantinya, diberlakukanlah hukum nasional. Di sini perlu ditegaskan, bahwa keberlakuan hukum asing tersebut sama sekali tidak dibatalkan, melainkan hanya dikesampingkan. Konstruksi hukumnya adalah hukum asing tersebut sebenarnya berlaku, tetapi karena satu dan lain hal keberlakuannya tersebut “terpaksa dikesampingkan” demi kemaslahatan masyarakat hukum nasional. Lembaga pengesamping tersebut dikenal sebagai lembaga ketertiban umum.⁴⁶ Lembaga ini merupakan padanan hukum Indonesia

⁴³*Ibid*, Hal 106

⁴⁴*Ibid*, Hal 107

⁴⁵Myres S. Mc Dougal, *Op Cit*, Hal. 9

⁴⁶Sudargo Gautama, *Op Cit*, Hal. 142

untuk “*openbare orde*” (Belanda), yang mengadopsi konsep “*ordre public*” (Perancis).

Ketertiban umum secara umum harus dapat diterapkan di dalam negara-negara dalam skala internasional, karena secara umum ketertiban umum berupa kaidah umum yang mendasar dalam masyarakat. Ketertiban umum harus dapat dilaksanakan sebagai 2 macam, yaitu:⁴⁷

1. Perangkat internal suatu negara dalam menjaga kedaulatan.
2. Perangkat yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan di luar batas wilayah negara.



⁴⁷Myres S. Mc Dougal, *Op Cit*, Hal.xix

BAB 3

**KASUS POSISI SENGKETA PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR
DAN ANALISIS PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
KETERTIBAN UMUM**

3.1 Kasus Posisi Sengketa Pembatalan Merek Terdaftar Buddha Bar

Buddha Bar adalah salah satu contoh Merek Dagang yang bertaraf Internasional yang dilindungi oleh Konvensi Paris. Buddha Bar merupakan merek dagang dari Perancis yang dimiliki oleh George V Restaurant. Dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi dan hukum, maka muncullah perjanjian *franchise* yang digunakan untuk memperluas usahanya, dan sekarang ini perluasan usaha tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara penerima lisensi merek dagang Buddha Bar. Pertama kali, Buddha Bar dibuka di Paris oleh Raymond Visan pada tahun 1996, dan kini 14 tahun berselang, sudah ada di berbagai kota besar dunia seperti London, New York, Dubai, Sao Paolo, Kiev, Cairo dan Beirut. Kemudian saat ini didirikan di Indonesia.⁴⁸

Buddha Bar di Jalan Teuku Umar No 1 Jakarta Pusat, dibuka pada bulan November 2008 dengan pengelola PT Nireta Vista Creative dan merupakan satu-satunya di Asia.⁴⁹ Bar yang merupakan waralaba dari Perancis tersebut dikecam oleh berbagai pihak, khususnya umat Buddha, karena menggunakan simbol agama Buddha untuk kegiatan komersial.

Sengketa merek ini berawal Desember 2008, saat PT Nireta Vista Creative mendirikan usaha restaurant/bar dengan nama Buddha Bar. Setelah diterbitkannya surat Izin Tetap Usaha Pariwisata No. 3736/2008 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 November 2008. Seiring dengan berdirinya bar tersebut mendapat reaksi penolakan dari sejumlah masyarakat. Salah satu bentuk

⁴⁸<http://fabb.info/berita/kasus-buddha-bar-merek-dagang-sudah-ditarik.html>, diunduh tanggal 9 Desember 2010

⁴⁹*Ibid.*

penolakan yaitu dari Perwakilan Umat Buddha Seluruh Indonesia (WALUBI) yang dilayangkan kepada Dinas Pariwisata dalam rentan waktu 11 November 2008 sampai 28 Januari 2009. Namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.⁵⁰

Sejak awal pendirian Buddha Bar (di gedung bekas kantor imigrasi di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat), para pelaku pemerintahan kita telah melanggar KUHP pasal 156 huruf a juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu *secara bersama-sama melakukan penodaan terhadap agama*; kemudian pasal 56 ayat ke-1 KUHP, yaitu *secara bersama-sama membantu penodaan terhadap suatu agama*; dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Tentu pihak-pihak terkait adalah Pemda DKI Jakarta, Menkeu, Mendag, Menkumham, pemilik (Renny Sutiyo) serta pihak terkait lainnya yang membiarkan nama dan simbol keagamaan umat Buddha di Indonesia digunakan dalam bar tersebut.

Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM melalui Surat Direktur Merek No HAKI.4.HI.06.03-68 tanggal 15 April 2009 menarik merek terdaftar Buddha Bar di bawah No.IDM000189681 tertanggal 15 April 2009. Namun pengelola Buddha Bar menempuh upaya hukum ke PTUN meski akhirnya tidak berhasil. Made Suarjaya, selaku kuasa hukum dari Dirjen HAKI, menyatakan surat tersebut tidak dimaksudkan mencabut izin usaha Buddha Bar. Izinnya tidak ada masalah, tetapi mereknya yang perlu diganti. Karena surat tersebut sifatnya pembinaan.

Pada kesempatan yang lain, ribuan orang baik dari masyarakat umat Buddha ataupun tidak, tergabung mengadakan aksi unjuk rasa dengan jumlah masa sekitar 2.000 orang pada hari Senin, tgl 30 Maret 2009 ke Kedutaan Besar Perancis, DPRD DKI Jakarta, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, dan pihak Buddha Bar.

Selanjutnya, pada 23 April 2009, Disparbud DKI mengeluarkan surat pemberitahuan agar PT Nireta Vista Creative mengubah nama Buddha Bar dalam tempo 30 hari. Sekitar April 2009, PT. Nireta Vista Creative sempat menurunkan

⁵⁰<http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/47879/Buddha-Bar-ajukan-banding>, diunduh tanggal 9 Desember 2010

papan nama “Buddha Bar” dan diganti dengan nama "Batavia Kunskring", namun beberapa hari kemudian papan nama “Buddha Bar” dipasang kembali dan beroperasi seperti biasa.⁵¹ Namun karena belum dipenuhi hingga 11 Mei 2009, akhirnya Disparbud DKI mengeluarkan surat peringatan untuk mengganti nama.

Dalam surat peringatan tersebut, juga dicantumkan pencabutan izin dari Disparbud DKI terhadap operasionalisasi Restoran Buddha Bar, yakni izin restoran dan galeri, sedangkan izin bar tidak dicabut. Belum dipenuhinya proses pengubahan nama, dikarenakan proses tersebut memerlukan waktu lebih dari 30 hari. Pasalnya, PT Nireta Vista Creative harus memberitahukan kepada pemilik waralaba Buddha Bar di Prancis. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ujar Junardi, selaku kuasa hukum PT Nireta Vista Creative.

Eko Nugroho (Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia) melayangkan surat protes ke sejumlah instansi pemerintah yang telah melanggar UU No 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama karena memberikan izin pendirian Buddha Bar Jakarta. Surat itu akan dilayangkan ke Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Pariwisata Jero Wacik, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dan tidak terkecuali pemilik *franchise* Buddha Bar Jakarta yakni Renny Sutiyoso dan Puan Maharani serta H. Djan Faridz.

Pemeluk agama selain umat Buddha turut serta dalam penyelesaian masalah Buddha Bar. Dalam hal pengajuan gugatan mengenai pembatalan merek dagang Buddha Bar ini dilakukan tidak hanya oleh umat agama Buddha saja, akan tetapi juga dengan tokoh-tokoh agama lain yang ada di Indonesia yaitu tokoh agama Islam baik aliran NU maupun aliran PBNU Muhamadiyah, tokoh agama Kristen yang diwakili oleh Frans Magnis Suseno, dan Koordinator *Indonesian Conference on Religion and Peyanace* (ICRP), Musdah Mulia. Direktur Agama Budha Departemen Agama, Oka Diputra; Ketua Dewan Pembina Sarjana dan Profesional Budhis Indonesia (SIDDHI), Ponijan Law; Ketua Umum Majelis Budhayana Indonesia Sudhamek, dan Ketua Sangha Teravada Indonesia, Ratna Surya. Tokoh lainnya yang turut menandatangani petisi, antara lain, pengamat

⁵¹<http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoo.com/msg87503.html>, diunduh tanggal 9 Desember 2010

politik J Kristiadi dan Yudhi Latief serta aktivis kebebasan beragama Ulil Abshor. Di sini nampak adanya saling menghargai antara satu agama dengan agama lain tanpa adanya pembedaan. Adanya keperdulian dari para tokoh agama lain dengan permasalahan pelecehan agama salah satu di Indonesia. Budaya di Indonesia masih memegang teguh adanya kebersamaan dengan perduli satu sama lain dan tunduk pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena masih tetap beroperasinya Buddha Bar, 61 orang menamakan dirinya Forum Anti Bunddha Bar (“**FABB**”), yang dikoordinasi oleh Kevin Wu melayangkan gugatan. Organisasi ini merupakan gabungan dari 16 organisasi Umat Buddha Di seluruh Indonesia.⁵² FABB kemudian mengajukan gugatan perdata dengan nomor gugatan, 09/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.⁵³ FABB menuntut agar pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat 2 (Gubernur DKI Jakarta) dan tergugat 3 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta) untuk segera menghentikan operasional Buddha Bar. Selain itu mereka juga menuntut pencabutan ITUP (izin tetap usaha pariwisata) tertanggal 12 November 2008 milik tergugat 1 (PT Nireta Vista Creative).

Selama kurun waktu 40 hari sudah dilalui untuk melakukan proses mediasi, sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, mengenai kewajiban mediasi. Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Marsudin Nainggolan untuk memfasilitasi proses mediasi. Namun titik tengah dari permasalahan ini tidak juga ditemukan, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan.

Majelis hakim menilai pemasalahan ini masuk kategori perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata dan bukan perkara merek. Perbuatan melawan hukum tergugat 1 (Nireta Vista Creative) menggunakan nama Buddha, dan tergugat 2 (Gubernur DKI) yang tidak melakukan tindakan, dan tergugat 3 (Dinas Pariwisata) melakukan PMH karena menyediakan sarana untuk tergugat 1, yaitu memberikan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), No. 3736/2008.

⁵²<http://www.opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoo.com/14505748.html>, Diunduh Tanggal 9 Desember 2010

⁵³*Ibid.*

Dalam amar putusannya, majelis mengatakan, eksepsi ketiga tergugat yang disampaikan dalam persidangan pada April 2010, yang antara lain menyatakan bahwa ke-61 penggugat yang tergabung dalam Forum Anti Buddha Bar (FABB) bukan pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut tidak dapat diterima, karena pasal 36 UU tentang HAM menjamin setiap warga negara untuk menggunakan haknya jika ada hal-hal yang dianggap tak patut dan melanggar kepatutan di sekitarnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa FABB dapat membuktikan dalil gugatannya. Penggunaan simbol-simbol Buddhis di restoran tersebut merupakan bentuk penodaan agama. Jhonny Situwanda, selaku kuasa hukum penggugat, menyatakan bahwa bukti penodaan agama adalah digunakannya simbol Buddhis yang bertuliskan aksara Mandarin yang berarti Buddha dan gambar Buddha di dasar asbak rokok Buddha Bar. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 156 dan 156 huruf a KUHP. Terlebih Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga telah mencabut pendaftaran merek Buddha Bar pada 15 April 2009 dengan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum.

Dengan menggunakan nama Buddha Bar, PT. Nireta Vista Creative melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang melarang warga melanggar UU, hak, kepatutan, menghindari ketidaktepatan dan mengabaikan keharusan dalam pergaulan masyarakat, karena faktanya, penggunaan nama Buddha Bar meresahkan umat Buddha di Indonesia.⁵⁴

Tidak hanya itu, Buddha Bar juga bertentangan dengan Pasal 5 UU Merek karena merek yang didaftarkan bertentangan dengan ketertiban hukum. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Keputusan Gubernur tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan industri pariwisata, Night Club Buddha Bar ini juga telah melanggar:

1. Konvensi Paris 1883.
2. Keppres No.15 tahun 1997, dan UU NO.42 tahun 2009, tentang Waralaba, pasal 4 ayat (1).

⁵⁴<http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoo.com/msg87503.html>, Diunduh Tanggal 9 Desember 2010

Nama Buddha yang dijadikan merek dagang usaha, penggunaan rupa Buddha serta simbol agama Buddha, dalam bar telah melukai norma-norma yang ada. Selain itu keberadaan Buddha Bar juga melanggar norma kesusilaan, meski telah ada izin dari Pemda Jakarta. Pemilik restoran Buddha Bar dijerat melanggar Pasal 5 Undang-Undang Merek, Pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melanggar hukum, dan Pasal 1 ayat 3 keputusan Gubernur tahun 1994, serta Pasal 6 huruf a tentang pariwisata.

Pertimbangan hukum yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Disparbud Arie Budiman yaitu karena majelis mengatakan, tindakan tergugat II dan III tersebut dengan mengeluarkan ITUP, merupakan tindakan yang tidak teliti karena dasar keluarnya surat izin tersebut adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Forum Komunikasi Umat Buddha (FKUB) Budiman Sudharma. Padahal, di kalangan umat Buddha, organisasi ini tidak diakui. Fauzi Bowo bahkan dianggap tidak proaktif menyikapi dampak penggunaan nama Buddha Bar, meski sejak restoran itu beroperasi, umat Buddha telah berkali-kali berdemo, bahkan melapor ke Polda Metro Jaya dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PUTN).

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis mengabulkan enam dari tujuh tuntutan yang diajukan FABB dalam materi gugatannya. Antara lain:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 (PT.NVC), Tergugat 2 (Gubernur DKI Jakarta), dan Tergugat 3 (Disparbud DKI Jakarta) telah melakukan perbuatan melawan hukum pada penggugat khususnya dan pada umat Buddha pada umumnya.
3. Memerintahkan Tergugat 1 untuk mengganti nama Buddha Bar dan mengeluarkan simbol-simbol/ornament-ornamen Buddhis di dalam tempat usahanya tersebut.
4. Memerintahkan kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menutup operasional Buddha Bar dan mencabut Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) No. 3736/2008.

5. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar kerugian immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp 1 Milyar secara tunai dan sekaligus.
6. Menolak Profisi Penggugat yaitu menutup operasional BuddhaBar sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 416.000,- .

Tuntutan yang ditolak adalah membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 500 juta, karena menurut majelis, beroperasinya Buddha Bar tidak menimbulkan kerugian materi. Namun demikian, majelis sangat mengapresiasi perjuangan umat Buddha dalam menjaga dan melindungi agamanya, karena meski tuntutan ganti rugi materil ditolak, ganti rugi immateril diterima. Ketersinggungan Umat Buddha dengan berdirinya Buddha Bar tidak ternilai harganya, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan ganti rugi immaterial sebesar Rp 1 miliar.

Hakim Ketua FX Jiwo Santoso menyatakan tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Majelis Hakim menghukum PT Nireta Vista Creative selaku pengelola Buddha Bar untuk segera menghentikan operasional dan Gubernur DKI serta Dinas Pariwisata untuk mencabut ITUP (Izin Tetap Usaha Pariwisata) terhadap Buddha Bar. Tidak hanya itu, Nireta Vista, Gubernur DKI, dan Dinas Pariwisata dihukum membayar ganti rugi immaterial secara tunai dan serta merta sebesar Rp 1 miliar.

3.1.1 Pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Izin Pendaftaran Merek Buddha Bar

Menurut Hasil wawancara penulis dengan Bpk Hj. Afandi, selaku Pemeriksa Senior Merek Dirjen HAKI, seluruh prosedur dan langkah-langkah di dalam pendaftaran sudah dilakukan dengan baik. Bapak Afandi, menyatakan bahwa dia tidak menemukan masalah dalam merek “Buddha Bar”. Beliau memberitahukan bahwa semua proses dari mulai langkah awal, yaitu pengajuan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, pemeriksaan kelengkapan oleh Dirjen HAKI, pemeriksaan merek, hingga pengumuman di media masa selama 3

bulan. Semua hal sudah dilakukan dan tidak ada kontroversi atau tentangan dari masyarakat.

Sesuai dengan kronologi kasus yang saya tuliskan di atas, terjadi permasalahan mengenai merek ‘Buddha Bar’ yang dapat diloloskan dalam tahap pemeriksaan pendaftaran merek. Padahal jelas-jelas merek ini menggunakan nama suatu Agama, dan bersifat sangat sensitif di negara kita. Pada pasal 5 UU Merek no 15 tahun 2001, butir (a) menyatakan bahwa

“merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum”

Moralitas agama, yaitu agama Buddha telah dilanggar. Kata “bar” di sini adalah tempat yang cenderung bergerak di dalam dunia hiburan malam, selayaknya bar yang menjual berbagai minuman keras, dan gemerlap dunia malam.

Namun alasan-alasan diatas tidak dapat ditemukan tim pemeriksa pendaftaran merek di dalam merek Buddha Bar. Mereka melihat, bahwa sudah banyak merek dagang maupun jasa yang menggunakan kata-kata “Buddha” di Indonesia yang sudah mereka setujui dan itu tidak menimbulkan masalah, seperti, Buddha`s Belly Restaurant & Lounge (Bali), Buddha`s Bally Boutiqe (Bali), Bali Buddha Restaurant (Bali), Baby Buddha Thai Cuisine Restaurant, Lounge & Bar (Jakarta), Buddha Haha Restaurant (Bali), Villa Buddha Hill (komplek villa di Bali), Buddha & Silk Artshop (Bali), dan Buddha Spa (Bandung).

Sedangkan di luar negeri, dapat ditemukan Buddha Club Restaurant (berada di Warsawa, Polandia), Buddha Air (Usaha penerbangan di Kathmandu, Nepal), 9 Buddha (Produk elektronik di China), Buddha Oil (Hongkong), Big Buddha The Superbowl Market, Da Buddha Vaporizer (Amerika Serikat), Lucky Buddha Beer (Australia), Buddha Brand Rice Stick Noddles (Cina), Buddha Club (Spanyol), Golden Buddha Beach Resort (Thailand), Laughing Buddha Tatto & Body Piercing (Amerika Serikat), Namo Buddha Medical Fund (Kathmandu, Nepal), dan Barefoot Buddha Cafe (St Thomas, Virgin Island).

Dari data tersebut, maka muncullah pertimbangan yang berdasarkan “pengalaman”. Atau dengan kata lain, mereka memutuskan untuk menyetujui

permohonan merek karena selama ini, di Indonesia dan di dunia Internasional, tidak pernah ada masalah dengan kata-kata “Buddha” di dalam sebuah merek.

Pada tahap selanjutnya, pengumuman di media masa tentang merek tersebut selama 3 bulan telah di lakukan dengan baik. Dalam tahap tersebut, tidak ditemukan masalah apapun, dan tidak ada konfrontasi dari masyarakat tentang permohonan merek “Buddha Bar”.Maka Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kemudian dengan berani menyetujui permohonan pendaftaran merek “Buddha Bar”.

Penerimaan merek dagang Buddha Bar ini karena dianggap Direktorat Jenderal HKI telah diakui oleh beberapa Negara yang ada sehingga dengan adanya anggapan karena Buddha Bar telah diakui maka Indonesia tanpa menggunakan Peraturan Perundang- Undangan yang ada menerima pendaftaran merek dagang “Buddha Bar”, serta dengan menggunakan Hak prioritas tersebut. Ditjen HKI meloloskan pendaftaran merek dagang. Di sini nama “Buddha Bar” lolos dari pemeriksaan substantif dan juga tidak ada sanggahan ketika pengumuman.

Penggunaan nama Buddha-Bar tidak mendapat sanggahan dari pihak mana pun. Buddha Bar ini merupakan usaha dalam bidang jasa Restaurant, di dalamnya tidak ada kegiatan untuk suatu pelecehan ataupun penodaan suatu agama tertentu dalam hal ini adalah agama Buddha. Penggunaan nama merek dagang Buddha Bar ini telah bersifat universal tidak mengarah atau memfokuskan pada satu arti pada agama yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya usaha restaurant yang menggunakan nama, istilah dan simbol-simbol Buddha baik itu usaha dalam negeri maupun usaha yang ada di Internasional.

Dengan dilakukannya pemberian sertifikat merek dagang Buddha Bar, Dirjen HAKI tidak mencermati hukum di Indonesia yang ada. Hanya dikarenakan telah banyak negara mengakui ini Dirjen HKI mengesampingkan kepentingan publik masyarakat Indonesia.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pembatalan Merek Buddha Bar

Merek dagang Buddha Bar ini sendiri dilindungi oleh konstitusi Negara Prancis yang tergabung dalam Negara Uni Eropa. Jika pembatalan merek dagang

Buddha Bar ini tetap dilakukan, Negara Prancis dapat menuntut Negara Indonesia dalam forum WTO. Apabila hal ini terjadi tidak kemungkinan Indonesia akan terkena sanksi Perdagangan Silang (*Cross Retaliation*) di bidang ekonomi, dimana untuk kedepannya dapat mengganggu penanaman modal luar kepada Indonesia dan Perdagangan Internasional Indonesia ke depan.

Merek dagang Buddha Bar ini adalah Lisensi dari Negeri Perancis yang tergabung di dalam anggota *World Trade Organization* (WTO). Dalam hal ini Perancis merasa dirugikan dengan dasar *Article 2 Paris Conventional For the Protection of Industrial Property* dimana memberikan perlindungan yang sama pada Negara asal dan pada merek dagang Buddha Bar di Perancis tidak ada pembatalan dan telah ada pengakuan dari negara-negara lain penerima lisensi selain Indonesia. Ada potensi untuk melakukan *Cross Retaliation* (Sanksi Perdagangan Silang) oleh Perancis Terhadap Indonesia. Dimana penerapan sanksi perdagangan silang ini diputus oleh kebijakan dari *World Trade Organization* (WTO).

Dengan pengesahan ratifikasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia merupakan Negara anggota dari *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota maka Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada pada *World Trade Organization* mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dengan mengeluarkan salah satu Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penarikan dan pembatalan sertifikat merek dagang Buddha Bar ini memberikan gambaran bahwa Hukum Nasional Indonesia cukup melindungi kehidupan masyarakat di Indonesia meskipun dalam praktek dari segi hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena dalam pendaftaran merek dagang Buddha Bar dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan dari pemilik merek dagang mendaftarkan merek dagang dengan itikad baik.

Merek dagang Buddha Bar telah diumumkan selama 3 bulan oleh Dirjen HKI tetapi tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sehingga apabila terjadi pemberian sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia ini menurut Hukum yang berlaku sudah sah. Namun, dengan adanya keresahan masyarakat dengan pemanfaatan merek dagang Buddha Bar, yang beranggapan bertentangan dengan

moralitas agama ini maka pemberian sertifikat merek dagang Buddha Bar di Indonesia ini ditarik yang mengakibatkan legalitas yang diberikan kepada pemilik merek dagang tidak dapat dimiliki lagi.

Menurut teori Robert B Seidman dengan adanya pendaftaran merek dagang Buddha Bar yang telah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dan ketika pemanfaatan merek dagang Buddha Bar terdapat keresahan dari masyarakat beragama maka Hukum dipandang sebagai suatu bangunan sosial (*social institution*) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis saja tetapi sebagai kenyataan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif tetapi secara kontekstual. Sejalan dengan itu maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum tetapi juga dengan logika sosial. Dalam hal ini hukum ini sebagai alat bantu untuk logika ilmu-ilmu sosial yang tidak hanya sebagai *text book* saja.

3.3 Hubungan Hukum PT. Nireta Vista Creative dengan George V Restaurant

Hubungan hukum antara kedua pihak tersebut adalah hubungan perjanjian waralaba, atau sering disebut *franchise*. Dalam perjanjian ini, PT Nireta Vista Creative membeli izin, atau hak penggunaan merek Buddha Bar dari George V Restaurant yang ada di Perancis. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara pihak *Franchisor* dengan pihak *Franchisee* dijumpai oleh suatu kontrak yang disebut *Franchise Agreement*. Tidak ada hubungan lain selain dari itu. Karena itu pula setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak ketiga akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh masing-masing pihak tersebut dan biasanya prinsip-prinsip tanggung jawab masing-masing ini ditemukan dengan tegas dalam kontrak *franchise* tersebut.

Perjanjian *Franchise* dibuat oleh para pihak, yaitu *Franchisor* dan *franchisee*, yang keduanya berkualifikasi sebagai subyek hukum, baik ia sebagai badan hukum maupun hanya sebagai perorangan. Perjanjian *Franchise* adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pemilik *Franchise* (*Franchisor*) dengan Pemegang *Franchise* (*Franchisee*) dimana pihak- pihak *franchisor* memberikan

hak kepada pihak *Franchisee* untuk memproduksi atau memasarkan barang barang (produk) dan atau jasa (pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati di bawah pengawasan *franchisor*, sementara *franchisee* membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya. Dengan memperhatikan pengertian perjanjian *franchise* sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan adanya beberapa unsur dalam suatu perjanjian franchise yaitu⁵⁵ :

- a. Adanya suatu perjanjian yang disepakati.
- b. Adanya pemberian hak dari *franchisor* kepada *franchisee* untuk memproduksi dan memasarkan produk dan atau jasa.
- c. Pemberian hak tersebut terbatas pada waktu dan tempat tertentu.
- d. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari *franchisee* kepada *franchisor*.

Pembelian izin tersebut dikenal dengan istilah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek Terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/ jasa yang didaftarkan dalam kurun waktu dan syarat tertentu⁵⁶. Dilihat dari pengertian menurut Undang-Undang Merek, maka yang dimaksud dengan Lisensi adalah suatu pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima Lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Dengan batasan lisensi yang dapat memberikan lisensi merek adalah pemilik yang sudah terdaftar pada kantor merek. Pemilik dari merek yang memberikan izin untuk menggunakan disebut dengan *licensor*, sedangkan orang atau badan hukum yang menerima merek tersebut disebut sebagai *licensee*.

3.4 Perlindungan Hukum Terhadap PT. Nireta Vista Creative

⁵⁵Juajir Sumardi, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995) Hlm. 34

⁵⁶Indonesia (a), Op Cit, Pasal 1 angka 13

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pendaftar dan pemilik merek dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif dalam sengketa merek, yaitu untuk mencegah kerugian pemegang hak merek terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Perlindungan hukum yang diberikan sudah dimulai pada saat pendaftaran hak merek. Pendaftaran hak merek dalam Undang-Undang merek menggunakan sistem *first to file* (siapa yang pertama kali mendaftarkan maka dianggap sebagai pemilik merek yang sah) yang menimbulkan hak atas merek. Hal tersebut berbeda dengan system yang dipakai dalam Undang-Undang Merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menerapkan *first to use principles* yaitu orang yang pertama memakai merek tersebut adalah sebagai pemegang merek. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum, dengan menggunakan dasar maka jelas bahwa sistem yang dipakai di Indonesia adalah *system first to file principle* atau bersifat aktif sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. Pemegang merek tersebut dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Lebih lanjut pada Pasal 40 Undang-Undang Merek yang dinyatakan bahwa hak merek dapat dialihkan melalui pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Perundang- Undangan.

First to file principles yang dianut dalam Undang- Undang Merek di Indonesia, menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal dipenuhinya persyaratan oleh pemohon. Apabila seluruh persyaratan dipenuhi saat pengajuan permohonan maka tanggal penerimaan sama dengan tanggal pengajuan permohonan tetapi apabila kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan permohonan maka tanggal lain harus ditetapkan sebagai tanggal penerimaan. Dan berdasarkan Undang- Undang Merek jangka waktu perlindungan terhadap Hak merek yaitu 10 tahun dan dapat

diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan asal merek terdaftar tersebut tetap memenuhi kriteria merek terdaftar atau dengan kata lain merek tersebut tidak termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Dan selama hak merek tersebut dilindungi Hak merek dapat dialihkan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang ada.

PT. Nireta Vista Creative selaku pemilik merek dagang Buddha Bar tidak mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan *system first to file principles* setelah merek tersebut ditarik oleh Ditjen HKI, sehingga perlindungan mengenai *first to file principles* telah hilang dari PT. Nireta Vista Creative Legal standing pada Buddha Bar tidak ada. Dengan demikian proteksi mengenai Pihak lain yang memalsu, menggunakan, memperbanyak merek dagang Buddha Bar ataupun menyamai pada pokoknya seluruh bentuk dan sebagian yang ada pada Buddha Bar tidak dapat digugat ke dalam jalur di Indonesia baik itu Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Perlindungan yang seharusnya diberikan kepada Merek Buddha Bar yang telah didaftarkan adalah 10 tahun dengan adanya pembatalan merek dagang tersebut sudah tidak berlaku lagi, sebelum 10 tahun proteksi mengenai merek dagang Buddha Bar telah hilang.

2. Perlindungan hukum represif masih dan mungkin bisa didapat oleh PT. Nireta Vista Creative. Perlindungan hukum secara represif ini diberikan ketika sudah terjadi pelanggaran atas hak merek. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek terdaftar, maka Undang-Undang Merek Memberikan beberapa alternative penyelesaian sengketa, yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.

Menurut Pasal 84 Undang-Undang Merek memberikan kesempatan kepada pihak-pihak pemegang hak atas merek terdaftar untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang memuat klausula arbitrase

tersebut bisa dibuat pula sebelum timbul sengketa atau setelah adanya sengketa. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 butir 10 yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat para ahli.

3.5 Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Buddha Bar

3.5.1 Jalur Non Litigasi

Jalur nonlitigasi yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah dengan mediasi. Mediasi penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga yang netral yang disebut sebagai mediator, proses mediasi merupakan model penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Dalam kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini telah dilakukan mediasi dimana pihaknya yaitu PT. Nireta Vista Creative dan FABB, dimana Dirjen HKI sebagai mediatornya. Di dalam Mediasi ini terdapat pertemuan secara langsung oleh para pihak dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa merek dagang Buddha Bar. Namun, ketegangan dan keributan dalam proses mediasi ini tidak dapat dihindari. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan proses penyelesaian mediasi ini tidak dapat dilakukan dilakukan secara maksimal, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak tidak memiliki tawar menawar yang sebanding.

Dalam proses mediasi, PT. Nireta Vista Creative yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan konsultan HKI yang ditunjuknya lebih dominan dengan ketentuan legalistik mengenai bukti tertulis. Sementara pihak dari Forum anti Buddha Bar hanya mengeluarkan pandangan mengenai ketentuan penodaan agama dan pelanggaran merek, namun Forum Anti Buddha Bar tidak dapat memberikan alat bukti yang kuat. Dengan kondisi seperti itu tidak dapat dilakukan penawaran secara kondusif.

2. Para pihak tidak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan.

Dengan adanya kasus sengketa pemanfaatan merek dagang Buddha Bar terdapat dua kubu yang memiliki argumen yang sama kuatnya. Pihak PT. Nireta Vista Creative berpendapat bahwa ini merupakan suatu entitas dari bisnis dengan Pihak umat Buddha di Indonesia yang memiliki argumen kuat bahwa penyelamatan simbol-simbol keagamaan yang sakral, idiologi dan prinsip hidup yang mereka junjung tinggi serta pembasmian penodaan agama. Mediator gagal untuk memberikan solusi atas penyelesaian permasalahan tersebut serta tidak berhasil untuk menjembatani permasalahan tersebut yang berpandangan bahwa tidak perlu berkelanjutan hubungan di masa datang.

3. Tidak terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran.

Di dalam perselisihan mengenai pemanfaatan merek dagang Buddha Bar disini ketegangan semakin memuncak dan perselisihan semakin memanas yang diakibatkan kebuntuan dalam penawaran konsesi. Tidak banyak permasalahan yang dapat dipertukarkan. Justru tuntutan dari para pihak untuk menyerang satu sama lain yang dilontarkan semakin parah.

4. Tidak terdapat batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada penyelesaian kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini dimana Dirjen HKI sebagai mediatornya, yaitu Pihak dari PT. Nireta Vista Creative dan Forum Anti Buddha Bar tidak tersirat kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah tersebut karena penyelesaiannya bersifat nonlitigatif. Mediator tidak mengarahkan pentingnya proses penyelesaian yang sesingkat mungkin demi kebaikan masing-masing pihak.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, semakin mempersulit penyelesaian pemanfaatan merek dagang Buddha Bar dengan jalur mediasi. Pertemuan tersebut

lebih cenderung untuk mewedahi keresahan masyarakat dengan penggunaan nama salah satu agama yang ada di Indonesia yang dianggap suci. Pertemuan dalam mediasi ini memberikan hasil kepada Direktorat Jenderal HKI untuk menarik sertifikat merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. Karena merek dagang Buddha Bar ini memicu keresahan masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini PT. Nireta Vista Creative selaku wakil dari George V Entertainment pemilik dari merek dagang Buddha Bar ini harus menerima penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya penarikan merek dagang tersebut fungsi dan manfaat dari merek dagang Buddha Bar ini tidak dapat digunakan secara maksimal. Tetapi PT. Nireta Vista Creative masih tetap dapat menggunakan merek dagang tersebut akan tetapi tidak mempunyai legalitas hukum seperti merek dagang yang didaftarkan pada umumnya. Sehingga penggunaan mediasi ini tidak menggunakan penyelesaian *win-win solution* melainkan salah satu pihak harus menerima kesepakatan yang ada pada pertemuan mediasi ini. Dimana penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 15 April 2009, melalui suratnya No. HKI 4.HI.06.03-68 oleh Direktorat Merek mencabut sertifikat merek dagang Buddha Bar. sehingga setelah tanggal tersebut PT. Nireta Vista Creative sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.5.2 Jalur Litigasi

Dalam permasalahan mengenai penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar ini membawa dampak terhadap Direktorat Jenderal HKI selaku pihak yang menarik merek dagang tersebut atas nama Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini membuka peluang untuk mengajukan sengketa supaya dapat diperiksa secara perdata, pidana maupun administratif. Di samping kedua alternatif tersebut pemilik hak merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara yang diatur di dalam Undang- Undang merek. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendapat gugatan dari Pihak Pemilik Merek dagang Buddha Bar dalam Pengadilan TUN mengenai penarikan merek dagang Buddha Bar yang telah terdaftar.

Dengan adanya cara-cara yang dapat ditempuh melalui jalur normatif ini maka merujuk pada kasus Buddha Bar, dengan menggunakan tiga sarana penyelesaian sengketa administratif, namun dalam pemanfaatan merek dagang Buddha Bar dimaksud, perlu juga memerhatikan kewenangan masing-masing sarana litigatif pemanfaatan merek dagang Buddha bar. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Merek, komisi banding hanya diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa administratif bidang merek, khususnya yang berkaitan dengan permohonan banding karena adanya penolakan permintaan pendaftaran merek. Dengan menggunakan dasar Pasal 33 Undang- Undang Merek lebih ditegaskan lagi bahwa sengketa dalam hal sengketa administratif merek yang berkaitan dengan penolakan permohonan pendaftaran jenis merek Hak Kekayaan Intelektual yang lain tidak dikenal adanya komisi banding.

Pada sengketa merek Buddha Bar sudah terjadi pendaftaran pada Dirjen HKI baru kemudian muncul sengketa, dengan demikian komisi banding dalam Undang-Undang Merek tidak dapat digunakan untuk solusi litigasi. Dengan adanya surat keputusan pencabutan merek dagang Buddha Bar oleh Direktorat Merek melalui suratnya No. HKI 4.HI.06.03-68. Saat ini, surat keputusan Direktur Merek itu menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan diajukan oleh PT NVC selaku pemilik merek dalam perkara NO.97/G/2009/PTUN JKT. Kemudian pada September 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan pihak FABB atas sengketa melawan Buddha-Bar. Dengan adanya kemenangan dari FABB ini maka PT. Nireta mengajukan kembali perkara pada tingkat banding, yang kemudian pada tanggal 5. Oktober 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan pihak FABB atas gugatan pemilik hiburan malam Buddha-Bar (George V-Paris). 8 Februari 2010, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kembali memenangkan pihak FABB khususnya pada Direktorat Jenderal HKI selaku pihak yang menarik sertifikat merek dagang Buddha Bar atas upaya banding PT Nireta atas keputusan terdahulu.

Forum Anti Buddha Bar mengajukan gugatan perdata dengan No. 09/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST agar pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat 2 (Gubernur DKI

Jakarta) dan tergugat 3 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta) untuk segera menghentikan operasional Buddha Bar. Selain itu mereka juga menuntut pencabutan ITUP (izin tetap usaha pariwisata) tertanggal 12 November 2008 milik tergugat 1 (PT Nireta Vista Creative). Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan Buddha Bar juga melanggar norma kesusilaan, meski telah ada izin dari Pemda Jakarta. Pemilik restoran Buddha Bar dijerat melanggar Pasal 5 Undang-Undang Merek, Pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melanggar hukum, dan Pasal 1 ayat 13 keputusan Gubernur tahun 1994, serta Pasal 6 huruf a tentang pariwisata

3.6 Keberadaan Prinsip WTO Dalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001

Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang terkenal adalah Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/ TRIPS*). Persetujuan TRIPS ini memuat norma-norma dan standar perlindungan karya Intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual sebagai dasar. Selain itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual secara ketat.⁵⁷

Sebagai negara pihak penandatanganan Persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam Persetujuan TRIPS disebutkan prinsip-prinsip sesuai Pasal 8 bahwa:

1. Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, anggota dapat, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya, mengambil langkah-

⁵⁷. Manalu, Paingot Rambe. Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. 1999. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Hal 18.

langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosial, ekonomi dan teknologi.

2. Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, langkah-langkah yang sesuai perlu disediakan untuk mencegah penyalahgunaan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atau praktek-praktek yang secara tidak wajar menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional.

Dapat kita lihat, ketentuan di atas jelas membuktikan setiap negara anggota WTO, tetap mempunyai otoritas atau kedaulatannya masing-masing, dalam mengatur keadaan hukum, perekonomian dan nilai-nilai dasar di dalam negara tersebut, selama masih tetap menghormati perjanjian yang sama-sama disepakati di dalam penandatanganan di Uruguay.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat untuk melaksanakannya/mengimplementasikan persetujuan/*agreement* tersebut dan lampiran-lampirannya kecuali lampiran 4 mengenai *Plurilateral Trade Agreements* karena ketika penandatanganan Naskah Akhir Persetujuan Pembentukan WTO Indonesia belum ikut serta dalam persetujuan dagang plurilateral. Implementasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia Organisasi) beserta lampiran-lampirannya (antara lain, TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dapat diartikan sebagai implementasi hukum.

Implementasi hukum (termasuk hukum Internasional) merupakan bagian suatu proses yang terdiri atas penyusunan formulasi hukum, implementasi hukum dan diakhiri dengan evaluasi hukum. Berakhirnya pembuatan hukum, maka disusul tahap berikutnya yakni tahap pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kegiatan melaksanakan substansi formulasi hukum disebut dengan implementasi dari sebuah hukum, wadah tempat implementasi suatu hukum adalah masyarakat (*society*). Kegiatan sebagaimana

disebutkan di atas menurut Satjipto Rahardjo adalah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum⁵⁸

Dalam konteks masyarakat modern sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo di atas, maka hukum diimplementasikan dalam suatu masyarakat sehingga hukum harus mampu diadaptasi oleh masyarakat dan hukum mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat. Di sisi lain, aparatur pelaksanaan birokrasi eksekutif dalam menegakkan hukum juga terkait pada aturan dan norma tertentu yang ada dalam lembaganya. Jadi, secara singkat dapat dikatakan ada kaitan antara hukum dan masyarakat yang diaturnya sepanjang mengenai implementasi hukum dalam masyarakat. Hukum di sini, berada di dalam konteks yang luas, baik itu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Semuanya itu, merupakan suatu produk yang lahir dari pikiran dan pertimbangan norma dan nilai di masyarakat. Norma dan nilai yang dipegang oleh masyarakat tidak semuanya dapat kita seragamkan. Karena sifat, pikiran dan ideologi dasar manusia selalu unik dan tidak pernah sama.

Jika ditemukan adanya perbedaan interpretasi atau pandangan yang berbeda terhadap suatu hukum atau produk hukum tertentu, cara yang terbaik, bukan menjadikan hukum sebagai juri atau penilainya, tetapi melemparkan interpretasi dan paradigma-paradigma tersebut kembali kepada masyarakat. Kemudian membiarkan masyarakat sebagai tempat berkembangnya suatu hukum, menilai dan menyeleksi bagaimana seharusnya hukum itu berlaku menurut norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum di tempat itu.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) ialah konvensi bertujuan untuk memfasilitasi hubungan perdagangan di antara negara-negara anggota dengan mengembangkan perlindungan internasional bagi hak kekayaan industri. Dalam Konvensi Paris ini, negara-negara yang tergabung membentuk suatu serikat negara atau union, dan peraturan hukum dan

⁵⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007) Hal. 181

perundang undangan mengenai HAKI harus disesuaikan, dan pada prinsipnya hak prioritas dan sistem paten masing-masing negara tetap berdiri sendiri.

Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat HAKI merupakan kekuatan dari kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi yang artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HAKI adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial. HAKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang di ekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya.⁵⁹ Dengan demikian, hak ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual adalah sistem yang memberikan apresiasi kepada para inventor, pendesain, pencipta dan pemegang karya intelektual lain. Hal ini tidak lain merupakan insentif (kompensasi) bagi tumbuh-kembangnya karya-karya yang bermanfaat dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas.⁶⁰

Para ahli ekonomi selama bertahun-tahun telah mencoba memberikan penjelasan mengenai adanya sebagian perekonomian yang dapat berkembang pesat, ada yang tidak. Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Akumulasi dari ilmu pengetahuan merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang ingin meningkatkan pertumbuhannya, maka kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat haruslah mendorong investasi di bidang penelitian, pengembangan dan mensubsidi program untuk pengembangan sumber daya manusia.⁶¹

⁵⁹ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal. 16

⁶⁰ Ahmad Zen Umar Purba, *Op Cit*, Hal. 32.

⁶¹ Manalu, Paingot Rambe, *Op Cit*. Hal 21.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. HAKI juga merupakan sesuatu yang sakral atau sangat berpengaruh dan inherendalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual.

Sebelum Pemerintah Indonesia mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO, yang membawahi Persetujuan TRIPs, telah mulai membuat serangkaian kebijakan pemerintah di bidang HAKI untuk mendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi, yang merupakan bagian integral dari suatu proses berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi pertumbuhan ekonomi makro, pemerintah telah menempuh berbagai langkah yang terkait dengan kebijakan menuju terbentuknya sistem HAKI Nasional yang memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi.

Sistem HAKI kemudian diperbaharui setelah pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO (yang di dalamnya dilampiri Persetujuan TRIPs), dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994. Pengesahan ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lima langkah strategis kebijakan setelah mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO.⁶² Lima langkah strategis tersebut ialah:

- a. Legislasi dan Ratifikasi Konvensi internasional.
- b. Administrasi, yaitu berupa upaya perbaikan dan peningkatan administrasi HAKI yaitu dengan dikeluarkannya KEPRES 144/1998 tentang perubahan DITJEN. Hak Cipta, Paten, Merek menjadi Ditjen HAKI. Kemudian dikeluarkan KEPRES 189/1998 yang menentukan tugas DITJEN HAKI untuk melaksanakan sistem HAKI nasional secara terpadu. Hal ini didukung oleh Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi Hak Kekayaan Intelektual Ditjen HAKI.

⁶²*Ibid*, Hlm. 14

- c. Kerjasama, yaitu dengan peningkatan kerjasama dengan luar negeri
- d. Kesadaran Masyarakat, yaitu dengan memasyarakatkan atau sosialisasi masalah HAKI.
- e. Penegakan Hukum : membantu penegakan hukum di bidang HAKI.

Selanjutnya, pada tahun 2004 ini urutan/prioritas utama kebijakan pemerintah di bidang HAKI diganti menjadi sebagai berikut:

- a. Sistem Layanan Informasi Teknologi, yaitu pengembangan infrastruktur melalui sistem otomasi guna memberikan akses yg lebih luas pada masyarakat.
- b. Legislasi dan Ratifikasi Konvensi internasional.
- c. Administrasi, yaitu berupa upaya perbaikan dan peningkatan administrasi HAKI dengan dikeluarkannya KEPRES 144/1998 tentang perubahan DITJEN. Hak Cipta, Paten, Merek menjadi Ditjen HAKI. Kemudian dikeluarkan KEPRES 189/1998 yang menentukan tugas DITJEN HAKI untuk melaksanakan sistem HAKI nasional secara terpadu. Hal ini didukung oleh Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Informasi HAKI Ditjen HAKI.
- d. Kerjasama dan Sosialisasi yaitu dengan peningkatan kerjasama Internasional dan meningkatkan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAKI.
- e. Penegakan Hukum yaitu membantu penegakan hukum di bidang HAKI.

Ada beberapa hal khusus yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs, yaitu⁶³:

- a. memperkenalkan prinsip *the most favored nation treatment* sebagai tambahan dari prinsip *national treatment*;
- b. mengatur tentang perlindungan paten dan hak cipta secara menyeluruh, dan mengatur jangka waktu perlindungan minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota;
- c. mengatur tentang ketentuan upaya hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum;

⁶³Yustisia, Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006 hal 14

- d. mengatur penyelesaian sengketa di antara para anggotanya dengan cara konsultasi atau rekomendasi tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut.
- e. Perjanjian TRIPS diharapkan memainkan peranan yang efektif dalam mencegah sanksi sepihak seperti Pasal 301 Hukum Dagang Amerika Serikat.

Karakteristik Perjanjian TRIPS tersebut berbeda dengan perjanjian internasional lainnya yang mengatur tentang perlindungan HAKI, dan dapat disebut memiliki ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena tingginya tingkat perlindungan HAKI yang diatur dalam Perjanjian TRIPS, maka bagi negara-negara berkembang diberikan kelonggaran waktu selama 5 tahun, yang berakhir pada tahun 2000. Untuk melaksanakan persetujuan TRIPS lebih lanjut, khususnya hak cipta, paten, dan merek maka pada tahun 2001 telah diundangkan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Paten).
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Merek) menggantikan Undang-Undang yang lama.

Persetujuan TRIPS menggunakan prinsip kesesuaian penuh (*Full Compliance*) sebagai syarat minimal bagi pesertanya, ini berarti negara-negara peserta wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HAKI secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.⁶⁴ Sehingga, dalam rangka melaksanakan Persetujuan TRIPS tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HAKI, maka seluruh ketentuan, regulasi dan aktifitas mengenai Hak kekayaan intelektual di negara Indonesia, harus menggunakan TRIPS sebagai acuan dasarnya.

Dengan demikian, lahirnya undang-undang merek No 15 Tahun 2001, merupakan manifestasi hukum internasional, yang secara sah dpositifkan dan digunakan sebagai dasar sikap tindak masyarakat Indonesia di bidang merek pada khususnya. Jelas keberadaannya UU merek kita mendasarkan pembentukannya dari prinsip-prinsip WTO, yang terwakilkan dalam salah satu lampirannya (TRIPS). Kondisi ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, dan tidak

⁶⁴*Ibid*, Hal. 14

bisa dihindarkan, karena merupakan konsekuensi tergabungnya Indonesia di dalam organisasi WTO. Dimana ada suatu nilai-nilai dan asas-asas yang telah disetujui bersama dan harus dilaksanakan bersama.

3.7 Pembatalan Merek dilihat dari Ketentuan TRIPs dan UU Merek No. 15 Tahun 2001

Pasal 2 TRIPs mewajibkan anggota WTO memenuhi Pasal 1 sampai 12 Konvensi Paris. Karena TRIPs merupakan produk baru dari Konvensi Paris. Pada bagian ke-5 di dalam Konvensi Paris, yaitu mengenai *Other Origin Rules of the Convention Concerning Trademark* (Ketentuan-ketentuan Lain dari Konvensi Perihal merek). Mengatur mengenai pembatalan suatu merek, yaitu pada pasal 6 bis mengenai merek terkenal (*well known marks*). Sebuah negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran suatu merek apabila merek tersebut dianggap terkenal di negara tersebut. Selain itu, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun dari tanggal pendaftaran, dapat diajukan tuntutan terhadap pembatalan merek tersebut. Dalam konvensi Paris, tidak ada kualifikasi sebuah merek adalah merek terkenal. Dalam hal permohonan merek dengan itikad buruk atau merek palsu, tidak ada jangka waktu permohonan pembatalan merek tersebut.

Pasal 5.C. Konvensi Paris mengenai Kegagalan Penggunaan menyatakan bahwa, apabila di suatu negara menggunakan merek adalah wajib, maka pendaftaran terhadap sebuah merek hanya dapat dibatalkan setelah periode yang wajar. Penggunaan merek yang umumnya berbeda yang tidak mengubah karakter pembeda (*distinctive marks*) dari merek yang didaftar di salah satu negara *Union* tidak menyebabkan pembatalan pendaftaran merek tersebut. dalam pasal ini juga diatur mengenai penggunaan merek yang sama pada barang yang identik atau mirip berdasarkan hukum domestik, dimana perlindungan dikalim, tidak mencegah pendaftaran atau mengurrangi perlindungan terhadap merek tersebut di setiap negara anggota *Union*, asalkan pengguna tersebut tidak menyesatkan publik.⁶⁵

⁶⁵Achmad Zen Umar Purba, *Op Cit.* Hal 37.

Pembatalan merek yang diatur di Konvensi Paris menyatakan bahwa pembatalan dapat dilakukan hanya jika suatu merek menyerupai atau sama dengan suatu merek terkenal (*well known marks*). Konvensi Paris Pasal 6 *quinquies* bagian B ayat 3, bahkan menyatakan tidak diperkenankan suatu merek dibatalkan jika bertentangan dengan kepentingan umum di suatu Negara.

Aturan pembatalan merek menurut UU Merek No 15 Tahun 2001 adalah hanya berupa pembatalan sebelum pendaftaran merek, yaitu jika diketahui menyerupai atau sama dengan merek yang sudah terdaftar di Dirjen HAKI. Ketentuan lainnya mengenai pembatalan merek diatur di pasal 61 UU Merek.

Menurut pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek no 15 tahun 2001, suatu merek dapat dibatalkan dengan sebab:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI.
2. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan suatu merek yang telah terdaftar, hanya dapat dilakukan dengan bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian bila ada alasan yang kuat, mengapa merek tersebut tidak digunakan, Direktorat jenderal HAKI akan mempertimbangkan untuk tidak menghapus merek tersebut.
2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Kedua sumber hukum diatas menjelaskan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai pembatalan merek setelah sertifikasi diterbitkan dan pembatalan yang diakibatkan karena suatu merek bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

3.8 Ketertiban Umum Sebagai Dasar Pembatalan Merek Terdaftar “Buddha Bar”

Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, HAKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Tiga unsur penting dalam hak kekayaan intelektual adalah :

1. kemampuan intelektual manusia;
2. kekayaan;
3. hak.

Unsur manusia menempati urutan pertama, karena manusia-lah yang menjadi sumbernya. Manusia pula yang dengan kemampuan intelektualnya melahirkan karya-karya di berbagai bidang yang kemudian dikenal sebagai jenis-jenis HAKI. Mulai dari karya ilmu pengetahuan dan karya sastra lainnya yang dikelompokkan sebagai karya tulis, karya seni, karya-karya di bidang teknologi, tanda-tanda pembeda diantara produk yang sejenis, metoda dagang dan keteknikan lainnya, desain produk industri, dan rangkaian tata-letak elektronika terpadu, varitas baru tanaman, semuanya adalah karya yang dihasilkan dengan atau oleh kemampuan intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual dikenal sebagai suatu inovasi atau suatu kebendaan baru yang diciptakan atau ditemukan untuk kepentingan bersama yang berguna bagi sesama manusia. Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu produk dari manusia untuk sesamanya. Jadi apabila suatu karya intelektual tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat/manusia lainnya, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan dirubahnya berbagai peraturan berdasarkan hukum barat (ratifikasi perjanjian WTO pada UU no 7 tahun 1994) maka terlihat bahwa konstruksi sistem hukum barat dirasa kurang cocok bagi bangsa Indonesia, apalagi di Indonesia telah ada hukum adat yang dulunya memang tidak dapat diberlakukan karena Indonesia adalah negara jajahan. Ahmad Ube dalam makalahnya menyebutkan bahwa pembentukan identitas hukum nasional suatu negara dilandasi oleh⁶⁶:

⁶⁶Ahmad Ubbe-Media HaKI, *Identitas hukum nasional dalam perspektif reformasi hukum-Lokakarya Penguatan Peran Kelembagaan Sosial*, BPHN Dept.Kehakiman dan HAM, 8-10 Desember 2003

1. Alasan politik, dilandaskan pada pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional dan demi kebanggaan nasional.
2. Alasan sosiologis, menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa.
3. Alasan praktis, bersumber dari antara lain pada kenyataan bahwa biasanya negara bekas jajahan mewarisi hukum penjajahnya dengan bahasa aslinya. Namun kemudian hari, bahasa itu tidak lagi dipahami oleh generasi muda di negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena negara yang baru merdeka itu, menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa nasional, sehingga bahasa negara penjajahnya hanya dimiliki dan dipahami oleh generasi yang mengalami penjajahan.

Banyak aspek dari hukum Barat yang kurang sesuai dengan hukum Adat di Indonesia, begitu pula dengan adanya perlindungan HAKI di Indonesia. Perbedaan dua sistem hukum ini terletak pada prinsip universal yang melekat dan ada dalam hukum Adat, dimana hukum ini lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan perseorangan. Bagi hukum adat, makin banyak karya yang digunakan dan ditiru untuk kepentingan orang lain, maka makin baik pula bagi si pemilik karya. Sebab disini lebih ditonjolkan adanya prinsip bahwa semakin banyak yang memakai suatu karya maka semakin akan dikenal pemilik karya, dan akan semakin berguna pula karyanya bagi penggunaannya.

Dalam kasus merek terdaftar Buddha Bar, dapat kita lihat adanya suatu merek yang diciptakan, yang berkembang dan terkenal, lalu kemudian dibawa ke negara Indonesia dari Perancis. Namun yang terjadi adalah, merek tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat diaplikasikan kegunaannya oleh masyarakat Indonesia. Faktor sosiologis tidak mendukung, dimana keadaan sosiologis Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma-norma kesopanan, religiusme dan moralitas, tidak dapat disamakan dengan masyarakat budaya barat yang sudah liberal, bebas dan individualistik. Sehingga yang terjadi ketika merek Buddha Bar masuk, penolakan oleh masyarakat terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kadamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu di pandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁶⁷ Dapat kita lihat di dalam ratifikasi WTO, bahwa ditentukan adanya prinsip *Full Compliance*, atau penyesuaian secara penuh. Keadaan ini adalah suatu transplantasi hukum. Masyarakat Indonesia, yang baru merdeka 65 tahun membutuhkan transformasi hukum. Penandatanganan Konvensi WTO adalah suatu bentuk pemaksaan terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita, yang notabene membutuhkan proses yang masih sangat panjang dalam penyesuaian dengan pola pikir masyarakat dunia.

Sengketa kasus merek Buddha Bar merupakan bentuk protes dari masyarakat Buddha sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dimana nilai-nilai agama dan kepercayaannya diusik dengan judul penistaan agama. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya pergolakan antara hukum positif yang ada dengan norma yang hadir di dalam diri masyarakat. Hukum adalah manifestasi dari pikiran manusia, yang dibentuk untuk membuat semakin beradabnya manusia tersebut, walaupun sebenarnya hukum dibentuk oleh pihak-pihak penguasa dengan kepentingan politik yang sangat tidak mewakili kepentingan masyarakat secara luas dan menyeluruh (Pendapat Aston, seorang filsuf hukum beraliran positivis).

Hukum adalah wujud konkrit dari suatu nilai yang datang dari pikiran manusia manusia (masyarakat). Namun hukum membutuhkan suatu wadah untuk implementasi akan keberadaannya. wadah implementasi hukum tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat menilai, apakah hukum yang ada di tengah-tengahnya adalah pantas. Ukuran pantas atau tidaknya suatu hukum tersebut adalah sangat abstrak. Karena indikatornya adalah perasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Suatu hukum yang ada di dalam masyarakat tidak bisa disamakan dan diterapkan di masyarakat lain. Hal itu dikarenakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya mempunyai pandangan filosofis dan nilai-nilai yang berbeda-beda dan unik (mahzab *Sociological Jurisprudence*).

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Rajawali: Jakarta, 1983), hal. 28

Pada sengketa merek Buddha Bar, dapat kita lihat adanya 2 permasalahan. Yang pertama adalah undang-undang merek sebagai produk hukum barat yang tidak berasal dari nilai sosiologis yang sama dengan masyarakat Indonesia. Undang-undang merek dibuat karena konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian kerjasama WTO. Undang-undang merek tidak datang dari pencapaian lahirnya hukum masyarakat Indonesia yang utuh dan asli. Sehingga aturan-aturan dan sanksi yang ada di dalamnya adalah cakupan nilai dari budaya barat yang individualis, liberal dan kapitalis. Berbeda dengan nilai budaya masyarakat adat Indonesia, yang komunal.

Masalah kedua ialah terletak pada merek Buddha Bar, dimana budaya barat tidak sama dengan budaya masyarakat Indonesia. Buddha adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Kata Buddha mungkin bersifat biasa di telinga masyarakat barat, tetapi berbeda dengan di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat umat Buddha pada khususnya adalah masyarakat yang masih sangat menganut nilai-nilai religius yang tinggi di dalam dirinya. Agama merupakan konteks yang sensitif di dalam masyarakat kita. Keberadaan agama sangat dihormati dan diletakkan sebagai ideologi bangsa ini pada Pancasila, sila pertama, yang mengakui Ketuhanan yang Maha Esa dan 6 Agama di dalamnya.

Kata “Buddha” yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi, kemudian harus disandingkan dengan kata “Bar” yang tanda kutip adalah bermakna negatif di dalam religiusitas masyarakat kita. Hal ini meruncing ketika diketahui adanya penistaan agama yang telah dibuktikan, yaitu dengan menempatkan gambar Buddha di alas asbak sebagai properti bar mereka. Mungkin hal ini adalah terlihat biasa bagi masyarakat barat yang tidak begitu peduli akan sisi moralitas agama di dalam diri mereka, tetapi hal ini menjadi sangat masalah bagi umat Buddha dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kesopanan dalam beragama, seperti yang telah penulis katakan sebelumnya bahwa ada suatu perbedaan nilai sosiologis dan filosofis di antara 2 masyarakat tersebut.

Posisi hakim dalam memutus perkara berada di dalam 2 titik, yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum. Kadang putusan hakim sangat adil, tapi jauh

dari kepastian hukum. FX. Jiwo Santoso, sebagai hakim ketua dalam menangani sengketa merek Buddha Bar, menyatakan bahwa adanya suatu pelanggaran ketertiban umum di dalam merek terdaftar Buddha Bar, yang tertera di dalam pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan Hukum (PMH) diartikan secara luas adalah :

1. Melanggar Hak Subjektif Seseorang.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan.

Dalam hal bertentangan dengan norma kesusilaan, adalah norma yang oleh masyarakat adalah norma yang diterima sebagai norma hukum tidak tertulis, yaitu norma yang diyakini di dalam masyarakat secara filosofis dan menjadi acuan bertindak setiap insan masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam hal bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat adalah penyelenggaraan kepentingan yang melanggar kepentingan orang atau pihak lain. Artinya orang tersebut telah berperilaku tidak patut, dan karenanya telah melanggar hukum. Perilaku ini sebenarnya berhubungan dengan norma yang tidak tertulis. Sehingga dalam mengkualifikasikan suatu perilaku dalam kategori ini, maka norma yang dilanggar harus dirumuskan terlebih dahulu.

Larangan mengenai perilaku ketidakpatutan sangat luas sekali sehingga tidak dapat dirinci, bahkan sulit untuk diberikan patokan secara umum. Karena kepatutan berseumber dari dasar nilai yang dianut oleh setiap keadaan sosiologis filosofis dari masyarakat tertentu. dan keadaan masyarakat yang satu, berbeda dengan keadaan masyarakat yang lain. Hakim telah memberikan suatu penilaian bahwa tindakan PT Nireta Vista Creative melanggar kepatutan yang ada di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat umat Buddha. Ketidakpatutan ini telah dibuktikan hakim dengan adanya penistaan agama Buddha. Penistaan tersebut adalah :

1. Meletakkan Patung Buddha bukan pada tempatnya, yaitu bukan untuk kepentingan peribadatan, atau yang mendukung kegiatan peribadatan, melainkan untuk aktifitas duniawi. Yaitu sebagai ornamen bar, dimana sangat tidak etis meletakkan patung Buddha di depan orang-orang

yang sedang melakukan aktifitas duniawi, seperti minum-minuman keras, berpakaian seksi, berciuman dan memakan daging (dalam ajaran agama Buddha, daging adalah makanan yang dilarang, karena hewan adalah makhluk hidup yang disetarakan penghormatannya dengan manusia)

2. Adanya gambar Buddha di alas asbak. Asbak adalah tempat yang kotor, namun di bar tersebut seakan-akan sengaja menempatkan Buddha sama dengan hal-hal yang tidak berharga dan kotor, seperti abu rokok

Dalam ajaran *civil law*, diperbolehkan menggunakan hukum tidak tertulis, apabila hukum tertulis memperbolehkannya. Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jika hukum tidak jelas, samar-samar bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, yang diyakini sebagai norma yang dipegang teguh oleh masyarakat tersebut. Di sini dibuktikan pentingnya suatu sosiologi hukum, yang bersumber dari pandangan masyarakat umat Buddha sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan melanggar hukum. Kemudian pada pasal 28 ayat (1) dikatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, di samping undang-undang, yang diterima sebagai hukum adalah hokum hakim (*rechtersrecht*), atau lebih dikenal dengan istilah yurisprudensi. Oleh karena itu ketiadaan peraturan perundang-undangan tertulis terkait dengan HPI tidak menghalangi penggunaan dan penerapan lembaga ketertiban umum untuk menjaga tata-bangunan hukum Indonesia.

3.9 Pengesampingan Prinsip *National Treatment* oleh Prinsip Ketertiban Umum

National Treatment adalah prinsip yang dicantumkan di dalam TRIPs, dimana menuntut agar seluruh negara anggota WTO mendapat perlakuan yang sama dan mendapat perlindungan yang sama mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Namun kenyataan yang hadir pada pembatalan merek terdaftar Buddha Bar adalah Indonesia menyatakan melakukan penolakan terhadap merek Buddha Bar, padahal merek tersebut telah diakui oleh beberapa negara, seperti London, New York,

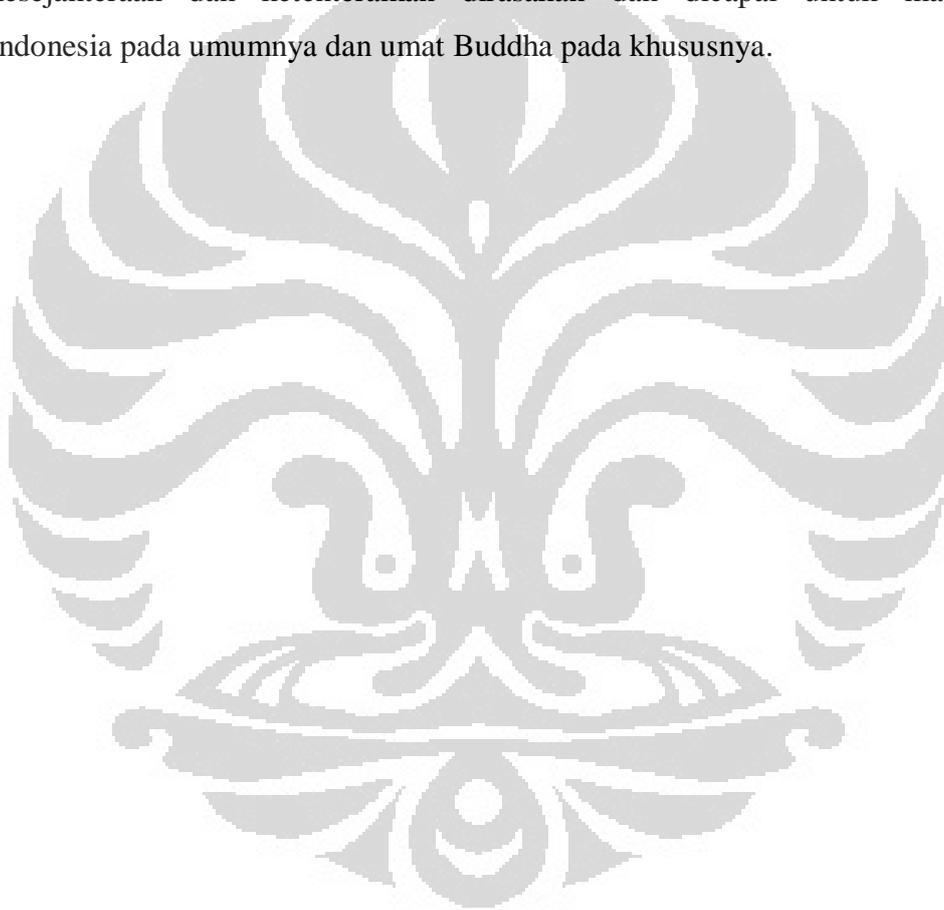
Dubai, Sao Paolo, Kiev, Cairo dan Beirut. Indonesia melakukan pengesampingan prinsip *National Treatment*, yang menyatakan harus ikut mengakui keberadaan merek Buddha Bar.

Pasal 6 *quinquies* Konvensi Paris menyatakan apabila suatu merek sudah didaftarkan di negara asli, dan negara lainnya, maka harus diterima pendaftarannya dan dilindungi di negara-negara lainnya. Hal ini merupakan mengaplikasian dari langkah intelektual dari seseorang dan dihormatinya asal teritorialitas. Pengesampingan juga dilakukan pada pasal ini. Namun hakim menilai adanya suatu kaidah dasar di dalam masyarakat Indonesia yang ditentang, dengan diakui dan beroperasinya merek tersebut. Sehingga diterapkannya prinsip ketertiban umum, untuk melindungi nilai-nilai asasi masyarakat kita. Hakim juga menilai adanya penistaan agama karena keberadaan merek tersebut. bukan karena suatu itikad buruk, namun karena nilai-nilai dasar yang berbeda dan belum siap untuk dipertemukan. Dan tugas hakimlah untuk melindungi kepentingan masyarakatnya.

Hakim karena jabatannya wajib menilai dan menguji apakah pemberlakuan hukum asing, yang memang menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia seharusnya berlaku, dapat diterima berdasarkan “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” hukum Indonesia. Jika tidak bertentang, maka hukum asing tersebut dapat sepenuhnya diberlakukan. Dalam kasus sengketa pembatalan merek Buddha Bar, suatu hukum yang dikesampingkan oleh hakim adalah SK No.IDM000189681 tertanggal 15 April 2009 mengenai sertifikasi merek Buddha Bar. Surat Keputusan tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai pejabat TUN. Keberadaan Direktorat Jenderal HAKI merupakan manifestasi dari hukum barat, karena kita telah ikut di dalam perjanjian WTO. Dimana diatur di dalam Konvensi Paris, bahwa diwajibkannya negara-negara yang tergabung dalam WTO melakukan penyesuaian dengan membentuk lembaga resmi untuk mendukung aktifitas perlindungan merek.

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Namun bukan semata-mata keadilan yang dicita-

dicetak oleh suatu hukum. Menurut Bpk. Rudi Satrio, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Kuliah Hukum dan HAM, menyatakan bahwa keadilan bukan merupakan tujuan utama dari sebuah hukum. Menurut beliau, keadilanlah hanya merupakan alat untuk mencapai ketenteraman dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Alat tersebut bisa dipergunakan, bisa juga tidak, asalkan kesejahteraan dan ketenteraman tercapai di tengah-tengah masyarakat. Dalam sengketa merek Buddha Bar, putusan hakim adalah suatu produk hukum, dimana keadilan mungkin tidak dirasakan oleh PT Nireta Creative Vista, tetapi kesejahteraan dan ketenteraman dirasakan dan dicapai untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Buddha pada khususnya.



BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001 pasal 5 huruf a, suatu merek tidak boleh didaftarkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun yang terjadi di dalam sengketa merek Buddha Baradalah, telah dilakukannya pendaftaran secara sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tetapi hakim kemudian membatalkan sertifikasi merek tersebut. Hakim menggunakan prinsip ketertiban umum di dalam dasar pembatalannya.

Penulis telah berhasil melakukan penelitian atas sengketa merek terdaftar Buddha Bar, dan berusaha menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. UU No 15 Tahun 2001 Merupakan manifestasi dari perjanjian WTO dan ratifikasi yang telah dilakukan. Di dalam perjanjian WTO terdapat beberapa lampiran, yang salah satunya adalah Annex 1C mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang terangkum di dalam TRIPs. TRIPs merupakan salah satu produk WTO, yang kemudian menetapkan sebuah penyeragaman pengaturan dan perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi WTO, dengan UU no 7 tahun 1994. Artinya Indonesia siap menjalani harmonisasi regulasi perdagangan internasional, khususnya penyelenggaraan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian dibuatlah UU merek No 15 tahun 2001, sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia di dalam bidang hukum merek. Perjanjian TRIPs juga menerapkan asas *Full Compliance*, yaitu penyesuaian penuh. Artinya produk hukum dalam negeri yang dibentuk oleh tiap negara harus memuat prinsip-prinsip TRIPs secara. Dapat penulis katakan bahwa telah terjadi peristiwa masuknya kaidah hukum internasional ke dalam masyarakat kita dengan keberadaan UU merek No 15 tahun 2001.

2. Pembatalan merek yang diatur di dalam Konvensi Paris adalah mengenai pembatalan sebelum sertifikasi diterbitkan, dikarenakan adanya itikad tidak baik mengenai pemalsuan atau penjiplakan merek yang sudah terdaftar. Di dalam pasal 6 bis Konvensi Paris, dicantumkan mengenai pembatalan terhadap pendaftaran merek yang unsur-unsurnya sama dengan merek terkenal yang sudah terdaftar, atau pembatalan merek karena menggunakan simbol-simbol kenegaraan (pasal 6 ter Konvensi Paris). UU Merek No 15 Tahun 2001 mengatur mengenai pembatalan merek yaitu berkisar sebelum serifikasi diterbitkan, dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur di pasal 5. Atau pembatalan dapat diajukan setelah sertifikasi hanya karena 2 hal, yaitu tidak aktifnya penggunaan merek yang sudah didaftarkan dalam waktu 3 tahun dan adanya ketidaksesuaian antara merek terdaftar dengan aktifitas usaha yang dijalankan. Baik TRIPs dan UU merek tidak mengatur pembatalan yang didasarkan pada keputusan yang hadir di tengah-tengah masyarakat.
3. Prinsip Ketertiban Umum digunakan hakim sebagai dasar pembatalan merek terdaftar Buddha Bar, dikarenakan adanya pertemuan antara hukum asing dan hukum nasional. Traktat Internasional, yaitu WTO merupakan produk hukum asing, dimana kaidah hukum asing yang terdapat di dalam UU merek No 15 tahun 2001 bertentangan dengan kaidah hukum nasional yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat umat Buddha pada khususnya. Hakim menggunakan pasal 1365 KUHPer sebagai derivatif dari unsur keputusan di dalam prinsip ketertiban umum, untuk membatalkan sertifikasi merek Buddha Bar. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI adalah suatu produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi di dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi religiusme dalam beragama yang dicantumkan dalam sila pertama Pancasila. Ideologi negara kita

tersebut merupakan suatu bentuk nilai dasar yang masih tetap diakui dan tidak bisa disamakan dengan kaidah hukum yang bersumber dari masyarakat asing.

Hukum lahir dari pikiran manusia, yang kemudian membutuhkan suatu wadah yang bernama masyarakat (*society*) untuk sebuah implementasi. Tanpa implementasi, maka hukum dapat dikatakan hanya sebuah aturan fiktif belaka. Masyarakatlah yang menilai bagaimanakah hukum tersebut patut dan mampu mengatur segi-segi kehidupan mereka. Hukum bersumber dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai dari masyarakat, dan setiap masyarakat mempunyai batasan nilai yang berbeda-beda. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum tidak dapat disamaratakan dari masyarakat yang satu kepada masyarakat yang lain. Penyamarataan yang dimaksud adalah suatu penerapan kaidah-kaidah yang berasal dari masyarakat luar, kepada masyarakat hukum Indonesia. Karena perbedaan keadaan sosiologis dan pengejawantahan hukum oleh tiap kondisi masyarakat.

4.2 SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan banyak kekurangan terhadap perlindungan merek yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran agar lebih efektifnya perlindungan HAKI di Indonesia, dengan tetap menghargai sendi-sendi asasi dan norma-norma yang ada di masyarakat kita, yaitu:

1. Dalam hal adanya permohonan pendaftaran merek, Dirjen HAKI harus lebih teliti dan bijak dalam melakukan pertimbangan penyetujuan pendaftaran. Setiap merek yang terdaftar mempunyai kualifikasi dan sifatnya masing-masing. Jadi penyetujuan pendaftaran merek Buddha Bar, dikarenakan sudah ada dan banyaknya merek yang menggunakan nama “Buddha”, adalah kurang tepat. karena setiap merek yang diajukan pendaftarannya berdiri sendiri dan mempunyai penilainnya sendiri berdasarkan sifat, bentuk, dan arti dari merek tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Dirjen HAKI menyebabkan kerugian bagi pihak pemilik merek, karena terdaftarnya

merek seharusnya memperoleh perlindungan yang telah diatur di dalam undang-undang dan TRIPs

2. Dalam hal pemberian Izin Usaha oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan izin, semata-mata karena semua prosedur formil telah terpenuhi, tapi juga harus ada uji materil, dari usaha yang akan dimintakan izinnya tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai aparatur negara yang dekat dengan masyarakat dan selalu bersinggungan dengan masyarakat harusnya dapat memberikan penilaian secara objektif dari kacamata masyarakat. Karena perannya bukan sebagai pemerintah yang memerintah, tetapi sebagai pamong yang mengayomi dan melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat.
3. Dalam hal keberlakuan UU no 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu harus dibuat dan diberlakukan menurut aspirasi, kepentingan serta keadaan masyarakat yang benar-benar terwakilkan. Penulis menyadari bahwa tidak dapat dipungkiri adanya campur tangan unsur politis di dalam setiap pembuatan undang-undang. Namun setiap kaidah-kaidah yang mendasar harus lebih diperhatikan oleh dewan legislatif Indonesia, agar pembentukan hukum benar-benar dari dan untuk masyarakat secara menyeluruh, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, maka akan terbentuk supremasi hukum yang menyeluruh. Karena suatu kaidah hukum bukan semata mata terdiri dari kaidah yang mengikat dan mempunyai sanksi, tetapi kaidah yang mampu diterapkan secara logis di suatu masyarakat tertentu.

Penulis melihat bahwa, keberadaan UU merek no 15 Tahun 2001 adalah suatu konsekuensi hukum, dari persetujuan dan ratifikasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian WTO. Ratifikasi ini memunculkan berbagai konsekuensi, antara lain penyesuaian hukum Indonesia kepada hukum Internasional (TRIPs). Namun dalam pembuatan hukum nasional sebagai bentuk adaptasi tersebut, tetap harus mempertimbangkan keadaan sosiologis masyarakat dan nilai-nilai asasi yang terkandung di masyarakat Indonesia.

Suatu perlindungan merek seperti yang tertuang di dalam beberapa pasal Konvensi Paris, adalah perlindungan dalam bidang perdagangan. Sedangkan suatu perlindungan hukum juga harus melindungi berbagai aspek, seperti moral dan keadaan sosiologis di tiap negara yang jelas berbeda-beda. Penerapan asas *full compliance* memang sedikit banyak mengurangi keleluasaan tiap negara anggota untuk menentukan regulasi yang tepat dengan keadaan masyarakatnya masing-masing. Namun inilah yang menjadi tantangan setiap negara untuk siap dan selalu melindungi kepentingan warganya.

