

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK JASA TERKENAL:
STUDI KASUS WAROENG PODJOK MELAWAN WARUNG POJOK**

TESIS

NISA AYU SPICA

NPM 0806425720



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA, 2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK JASA TERKENAL:
STUDI KASUS WAROENG PODJOK MELAWAN WARUNG POJOK**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**NISA AYU SPICA
NPM 0806425720**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Nisa Ayu Spica

NPM : 0806425720

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nisa Ayu Spica
NPM : 0806425720
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus
Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok

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

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda S.H., MIP. ()
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H. ()
Penguji : Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.,

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Syukur tiada tara dipanjatkan kepada-Nya, karena dengan kemudahan yang diberikan-Nya, penyusunan tesis ini akhirnya dapat terselesaikan. Tiada ilmu yang dapat dikuasai oleh manusia tanpa kehendak-Nya, sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Sholawat dan salam atas Rasulullah saw., sang Nabi akhir zaman, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia mengamalkan ajaran-ajarannya.

Penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Terima kasih yang terutama dipersembahkan kepada orang tua Penulis DR. Ir. Aji Sularso, MMA dan Amin Praptuti Rahayu, yang telah memberikan pendidikan kehidupan yang tak akan tergantikan.
2. Terima kasih penuh cinta dedikasikan hanya kepada suami Penulis, Wildan Fakhri, ST, yang selalu mendukung Penulis di kala suka dan duka, yang selalu menjadi penghibur hati dan penenang jiwa di setiap saat Penulis membutuhkannya.
3. Terima kasih juga diperuntukkan bagi sang kakak, Dewi Khujah Kejora, SE, MM dan sang suami, Norman Iwan Damiri, SE, beserta sang buah hati Alrescha Aji Damiri, keponakan Penulis yang selalu memberikan senyum bagi kami semua.
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu DR. Cita Citrawinda, SH, MIP atas dukungan dan masukan-masukan yang berharga dalam penyusunan tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengajar Program Pascasarjana FHUI jurusan Ilmu Hukum yang telah mengajarkan dan membagikan ilmu-ilmu hukum yang berharga yang tentunya akan bermanfaat bagi Penulis di kemudian hari.
6. Terima kasih juga diucapkan kepada para staf di Biro Penerangan Program Pascasarjana FHUI, yaitu Bapak Watijan, dan rekan-rekan semuanya, yang telah membantu kemudahan dalam segala proses administrasi di kampus.
7. Tak lupa ucapan terima kasih diberikan pula kepada teman-teman Penulis di kelas A angkatan 2008. Pertemanan yang sangat berharga karena tidak akan dapat ditemukan di tempat lain. Semoga kita tetap dapat menjalin silaturahmi hingga bertahun-tahun yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, namun Penulis berharap agar tesis ini dapat berguna bagi banyak pihak dan menjadi amal ibadah tersendiri bagi Penulis di hadapan Allah SWT. Amin ya Robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

ABSTRAK

Nama : Nisa Ayu Spica
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok melawan Warung Pojok

Merek sangat penting dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Karena pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur di dalam ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Paris, TRIPs, dan sebagainya. Hukum nasional pun telah mengatur ketentuan hukum merek sejak jaman penjajahan hingga saat ini, yaitu *Reglement Industriële Eigendom* 1912, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Walaupun Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini telah diterbitkan sejak tahun 2001, namun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa definisi dan juga pengaturan yang penting dalam hukum merek, seperti merek terkenal dan itikad baik, tidak diberikan secara tegas. Seringkali sengketa merek yang timbul disebabkan adanya perbedaan persepsi di antara pemilik merek mengenai apakah suatu merek dianggap terkenal atau tidak dan apakah pemilik merek memiliki itikad baik dalam pendaftaran merek ataupun penguasaan atas merek yang bersangkutan. Merek dapat dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Merek jasa dalam usaha kuliner memiliki nilai yang sangat penting bagi pemilik merek yang bersangkutan karena konsumen tidak hanya mengenalinya dari merek yang terpajang di luar restoran tersebut, namun juga ciri khas masakan yang disajikan. Perlindungan hukum terhadap merek jasa terkenal menjadi fokus dalam penulisan tesis ini dengan uraian pembahasan mengenai perkembangan perlindungan hukum terhadap merek jasa terkenal, penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa merek jasa terkenal, dan analisis kasus sengketa merek Waroeng Podjok melawan Warung Pojok.

Kata kunci: merek, hukum internasional, hukum nasional, merek terkenal, itikad baik, merek jasa, merek jasa terkenal, sengketa merek.

ABSTRACT

Name : Nisa Ayu Spica
Study Program : Science of Law
Title : Legal Protection of Well-Known Service Mark: Case Study on Waroeng Podjok v. Warung Pojok

Trademark is very essential in trade of goods or services. Trademark as one of intellectual property has function as badge or distinctive sign from other trademark. It can be said that trademark is an asset for the trademark owner, especially if such mark is used by considering business aspect and good managerial process. Because of the importance of trademark's value for the trademark owner, thus legal protection is needed for the trademark owner from any action conducted by another party that may cause damage for the said trademark owner. Legal protection of trademark has been regulated in international conventions, such as Paris Convention, TRIPs, and so on. National laws also have regulated trademark law since colonialism period until now, i.e. Reglement Industriële Eigendom 1912, Law No. 21 of 1961, Law No. 19 of 1992, Law No. 14 of 1997, and Law No. 15 of 2001. Although prevailing Trademark Law has been issued since 2001, there is no Government Regulation as implementing regulation of Law No. 15 of 2001 until now. This matter causes some definitions and some important provisions in trademark law, such as well-known trademark and goodwill, are not strictly regulated. Trademark disputes often occur because of differences in perception between trademark owners whether a trademark is considered well-known or not and whether the trademark owner has goodwill in trademark registration or possession of trademark. Trademark can be divided into trade mark and service mark. Service mark in culinary business has really significant value for the trademark owner because consumers will not only recognize it from the sign put outside the restaurant, but also typical cuisine served by the restaurant. Legal protection of well-known service mark is the focus of this thesis with elaboration on chronology of legal protection on well-known service mark, law enforcement in dispute settlement of well-known service trademark, analysis on trademark dispute of Waroeng Podjok v. Warung Pojok.

Keyword: trademark, international law, national law, well-known trademark, goodwill, service mark, well-known service mark, trademark dispute.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Teori	16
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metodologi Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA TERKENAL

A. Aspek-aspek Hukum Internasional	26
1. <i>Paris Convention for Protection of Industrial Property Rights</i> (Konvensi Paris)	26
2. <i>Madrid Agreement dan Madrid Protocol</i> (Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid)	31
3. <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property</i> <i>Rights – World Trade Organization (TRIPs – WTO)</i>	32
4. <i>Trademark Law Treaty</i> (Kerjasama di Bidang Merek)	36

viii

5. <i>Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks</i> (Perjanjian Nice)	38
B. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN Lainnya	40
1. Perkembangan Undang-Undang Tentang Merek di Indonesia ...	40
2. Definisi Merek dan Merek Terkenal	51
3. Itikad Baik Pemilik Merek	56
4. Pendaftaran, Penghapusan, dan Pembatalan Merek Terdaftar	58
5. Sekilas Mengenai Hukum Merek di Singapura dan Malaysia	65
6. Beberapa Doktrin yang Berkembang terkait dengan Hukum Merek	73
 BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK JASA TERKENAL	
A. Konsep Perlindungan Merek Terkenal	79
B. Hak-Hak Pemilik Merek Terkenal	81
C. Penyelesaian Sengketa Di Bidang Merek	87
 BAB IV ANALISIS KASUS SENGKETA MEREK “WAROENG PODJOK MELAWAN WARUNG POJOK”	
A. Kasus Posisi	103
B. Analisis Kasus	108
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
Daftar Pustaka	viii
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi telah melahirkan berbagai jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai macam produsen sesuai dengan keahliannya masing-masing. Setiap produsen akan memberikan ciri khas pada barang atau jasa yang diproduksi. Salah satu ciri khas yang paling mudah untuk dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk dari produsen lain adalah nama atau label yang diberikan oleh produsen yang bersangkutan atau dengan istilah lain disebut juga sebagai merek.

Merek dagang (*trademark*) sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) lebih dulu dikenal atau lahir daripada hak milik intelektual lainnya, seperti paten (*patent*) dan hak cipta (*copyright*).¹ Pada mulanya, istilah merek atau *brand* dalam Bahasa Inggris diambil dari kata *brandr* (bahasa *Old Norse*) yang mengandung makna “*to burn*”, sementara dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah merek bermakna “*keep your hands off*”. Hal ini mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Ini tercermin pula dalam salah satu definisi merek yang termuat dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* edisi tahun 2000: “tanda yang dibuat dengan logam panas, khususnya pada hewan ternak untuk menunjukkan siapa pemiliknya.” Dengan demikian, pada mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, misalnya peternakan, industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis dan seni rupa), dan bahkan bisnis.²

¹H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.

²Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 2.

Sebagus apapun kualitas suatu produk di mata konsumen jika produk itu tidak memiliki merek, maka kehadiran dan keunggulan kualitas tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi produser. Merek yang melekat pada suatu produk, baik barang maupun jasa, diibaratkan bagai dua sisi mata uang yang satu sama lainnya sangat berkaitan dan membutuhkan.³

Sebuah merek bisa terdiri atas produk tunggal, bisa pula meliputi sejumlah produk yang mencakup beberapa kelas atau kategori produk. Kendati demikian, dalam sebuah merek biasanya terdapat identitas unik dan citra yang dipersepsikan para konsumen, yang melampaui representasi fisik dalam hal format produk. Contohnya, Virgin adalah merek; sedangkan Virgin Blue adalah produk. Dengan demikian, patut dipahami bahwa produk bisa mati dan pemilik bisa berganti, namun merek mampu tetap hidup. Tjiptono, Craig-Lees & Layton (2006) menegaskan bahwa sebuah merek mampu mengatasi kematian produk, teknologi dan perusahaan melalui *brand extension*, *line extension*, dan pergantian kepemilikan. Merek juga mampu mengatasi problematika siklus hidup produk dengan sejumlah cara, seperti beralih ke segmen pasar baru, mengadopsi teknologi baru, dan bertumbuh menjadi merek global. Konsekuensinya, merek menjelma menjadi salah satu aset strategik yang paling berharga. Di satu sisi, para pemilik merek yang sadar hukum dan peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek bakal berupaya mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, sekelompok ‘oportunis’ yang beritikad buruk menempuh jalan pintas membonceng, meniru, atau menjiplak merek pihak lain.⁴

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para

³Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi* (Pekanbaru: UIR Press, Cet. 2, 2006), hal. 80.

⁴Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 5-6.

konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.⁵

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek. Merek dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini:⁶

1. Contoh *brand name* (nama): Nintendo, Aqua, Bata, Rinso, KFC, Acer, Windows, Toyota, Zyrex, Sugus, Gery, Bagus, Mister Baso, Gucci, C59, dan lain sebagainya.
2. Contoh *mark* (simbol): gambar atau simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, gambar kereta kuda pada California Fried Chicken (CFC), simbol orang tua berjenggot pada *brand* Orang Tua (OT) dan Kentucky Fried Chicken (KFC), simbol bulatan hijau pada Sony Ericsson, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari.
3. Contoh *trade character* (karakter dagang): Ronald McDonald pada restoran McDonalds, si Domar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Gery, dan lain sebagainya.

Sebuah merek menjadi kuat bukan karena iklan atau promosi semata, karena telah terbukti banyak kasus promosi yang gencar tapi gagal

⁵Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 131-132.

⁶Strategi, Jenis/Macam Dan Pengertian Merek/Merk/Brand Produk Barang Dan Jasa - Manajemen Pemasaran <<http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-pemasaran>>, diakses tanggal 10 Desember 2010.

mempertahankan eksistensi mereknya. Namun, apabila suatu merek memiliki benih-benih citra positif di mata konsumen dan ditunjang dengan iklan dan promosi yang cukup, maka merek tersebut akan tumbuh menjadi kuat dengan sendirinya. Istilah merek perlu dibedakan menjadi dua yaitu: (a) merek tak berwujud yaitu “sekumpulan persepsi dalam benak konsumen” yang dalam bahasa Inggris disebut “brand”, dan (b) merek berwujud yaitu “tanda” yang dalam bahasa Inggris disebut “mark”. Dalam konteks hukum yang dimaksud dengan merek adalah merek dalam pengertian berwujud yaitu berupa tanda tersebut.⁷

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.⁸

Pada tingkat internasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya “*The Paris Convention for Protection of Industrial Property Rights*” di Paris tahun 1883. Pada saat dicetuskan, konvensi ini ditanda tangani oleh 11 negara yaitu: Perancis, Italia, Belanda, Belgia, Portugal, Spanyol, Swiss, Guatemala, Brazil, Salvador, dan Serbia. Sampai tahun 1974 saat WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menjadi *special agency* PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), anggota Konvensi Paris telah berjumlah 116 negara termasuk Indonesia

⁷Suryana I. Suganda, *Rahasia Di Balik Kekuatan Sebuah Merek* <<http://www.borobudurbiz.com/artindo/articles/9/1/Rahasia-Di-Balik-Kekuatan-Sebuah-Merek/Page1.html>>, diakses tanggal 11 Desember 2010.

⁸Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 91-92.

dan negara-negara berkembang lainnya serta Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya.⁹

Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara uniform di seluruh dunia. Revisi-revisi Konvensi Paris dilakukan, antara lain, di Den Haag pada tahun 1925, London pada tahun 1934, Lisbon pada tahun 1985 dan Stockholm pada tahun 1967.¹⁰

Dalam bidang merek ada tiga hal penting yang diatur dalam Konvensi Paris yaitu: *national treatment*, *priority rights*, dan *registration*. Prinsip *national treatment* artinya, bahwa setiap warganegara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan secara sama dengan warganegaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek. Sementara prinsip *priority rights* adalah hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari sejak tanggal pendaftaran mereknya di negara peserta konvensi lainnya. Sedangkan prinsip *registration* adalah harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris. Hal-hal penting tersebut di atas, merupakan rangkuman dari ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 *Paris Convention*, yang berhubungan dengan merek.¹¹

General Agreement on Tariff and Trade (lebih lanjut disingkat GATT) sebagai suatu organisasi internasional kerja sama dalam bidang perdagangan dan tarif didirikan berdasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan standar hidup,

⁹Harriet R. Freeman, *Reshaping Trademark Protection in Today's Global Village: Looking Beyond GATT's Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization and Centralization*, ILSA Journal of International & Comparative Law, Volume 1, (Spring 1995), hal. 73, sebagaimana dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan, *op. cit.*, hal. 4.

¹⁰Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 14, sebagaimana dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan, *Ibid.*, hal. 4.

¹¹Samantha D. Slotkin, *Trademark Piracy in Latin America: A Case Study on Reebok International Ltd* (Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, Vol. 18, 1996), hal. 683, sebagaimana dikutip oleh H.D. Effendy Hasibuan, *Ibid.*, hal. 5-6.

menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, memperluas produksi serta pertukaran barang. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik yang saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dalam tahun-tahun berikutnya berbagai tambahan dan penyempurnaan telah dilakukan melalui berbagai perundingan yang biasa disebut putaran perundingan (*round*). Delapan putaran perundingan telah diselesaikan yakni di Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), *The Dillon Round* (1960-1961), *The Kennedy Round* (1964-1967), *Tokyo Round* (1973-1979) dan terakhir *Uruguay Round* (1986-1994). Menurut John H. Jackson, lima putaran pertama ditekankan pada pengurangan tarif. Pada putaran ke-6 dan ke-7 mulai dibahas masalah non-tarif, walaupun persoalan mengenai masalah tarif masih cukup besar. Pada putaran ke-8, *Uruguay Round*, disepakati bahwa HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dapat berpengaruh pada perdagangan internasional. Kesepakatan yang dihasilkan oleh *Uruguay Round* ini dituangkan dalam seperangkat perjanjian multilateral WTO (*World Trade Organization Agreement*).¹²

WTO Agreement berisi hanya 16 pasal dan menjelaskan secara lengkap fungsi-fungsi WTO, perangkat-perangkatnya, keanggotaannya, dan prosedur pengambilan keputusan. Tetapi, dalam perjanjian singkat ini juga terlampir sembilan belas perjanjian internasional yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari *WTO Agreement*. Perjanjian-perjanjian ini terdiri dari:¹³

1. Perjanjian-perjanjian multilateral atas perdagangan barang, terdiri dari:

a. GATT 1947; dan

¹²Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang* (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 90-91.

¹³Peter van den Bossche, et al., *Pengantar hukum WTO* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal. 3-5.

b. Dua belas perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan barang, seperti:

1) *Agreement on Agriculture* (Perjanjian dalam bidang Pertanian);

2) *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Perjanjian mengenai Penerapan Tindakan Sanitasi dan Phytosanitasi);

3) *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Perjanjian mengenai Hambatan-hambatan Teknis dalam perdagangan);

4) *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Perjanjian mengenai Penerapan Pasal VI GATT 1994);

5) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan);

6) *Agreement on Safeguards* (Perjanjian mengenai Safeguards);

7) *General Agreement on Trade in Services* (Perjanjian mengenai Perdagangan di bidang Jasa).

c. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian mengenai Aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*;

d. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (Pengertian mengenai Peraturan dan Prosedur yang mengatur Penyelesaian Sengketa);

- e. *Trade Policy Review Mechanism* (Mekanisme Penilaian Kebijakan Perdagangan);
- f. Dua perjanjian *plurilateral* mengenai pengadaan pemerintah (*government procurement*) dan perdagangan pesawat sipil (*trade in civil aircraft*).

TRIPs terdiri dari 73 pasal yang mencakup:¹⁴

- a. *Copyright and Related Rights*.
- b. *Trade Marks*.
- c. *Geographical Indications*.
- d. *Industrial Designs*.
- e. *Patents*.
- f. *Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*.
- g. *Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi pembentukan WTO maka Indonesia terikat aturan-aturan yang ditetapkan dalam Persetujuan WTO, termasuk lampirannya. Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan TRIPs karena telah diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.¹⁵ Selain meratifikasi TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi lima peraturan atau konvensi internasional di bidang HKI, yaitu:¹⁶

1. Konvensi Paris diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997;

¹⁴O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), hal. 10.

¹⁵*Ibid.*, hal. 10.

¹⁶*Ibid.*, hal. 8.

2. *Patent Cooperation Treaty* (PCT) / Kerjasama di Bidang Paten diratifikasi dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997;
3. *Trademark Law Treaty* (TLT)/Perjanjian Hukum Merek Dagang dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997;
4. Konvensi Bern diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997;
5. *WIPO Copyrights Treaty* diratifikasi dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997;
6. *WIPO Performances and Phonogram Treaty* diratifikasi dengan Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

Pengaruh TRIPs terhadap sistem hukum HKI adalah bahwa hukum HKI Indonesia menundukkan diri pada standar-standar TRIPs yang meliputi sebagai berikut:¹⁷

1. Penambahan jangka waktu perlindungan paten, dalam Undang-Undang Paten Indonesia;
2. Memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan, dalam Undang-Undang Paten Indonesia;
3. Mendefinisikan kembali lingkup dari hak paten, dalam Undang-Undang Paten Indonesia;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam Undang-Undang Merek Indonesia;
5. Mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya-karya audiovisual, dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Jauh sebelum Indonesia meratifikasi ketentuan TRIPs dan Trademark Law Treaty, Indonesia telah mengenal perlindungan hukum terhadap merek pada saat penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mengundang “*Reglement*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 7.

Industrieele Eigendom Kolonien 1912” (Peraturan Daerah Jajahan tentang Hak Milik Perindustrian tahun 1912), Stb. 1912 Nomor 545 jo 1913 Nomor 214, yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913. Peraturan ini kemudian lebih dikenal dengan nama “Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian tahun 1912”.¹⁸

Reglemen Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang merupakan duplikat Undang-Undang Merek Belanda tersebut sangat singkat dan hanya terdiri dari 27 pasal. Sistem yang dianut deklaratif, artinya, yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama, bukan pendaftar pertama. Asas yang ditegakkan ialah, “*the prior user has a better right*”, artinya pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama, dan berlaku untuk semua merek, tidak terkecuali merek yang berderajat reputasi tinggi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlindungan antara merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well known mark*) dan merek termashur (*famous mark*). Selain dari itu, Reglemen ini belum mengatur tentang merek jasa (*service mark*), hak prioritas (*priority right*), lisensi mark (*licensing mark*), pemalsuan merek (*counterfeiting mark*), ganti rugi, tindak pidana merek dan lain-lainnya.¹⁹

Undang-Undang Merek Kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Sementara 1949 serta Undang-Undang Darurat Sementara 1950. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 kemudian menggantikan Undang-Undang Merek Kolonial. Tahun 1992 Undang-Undang Merek baru Nomor 19 Tahun 1992 diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan administrative yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Tahun 1997, Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari TRIPs – GATT. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang-Undang tersebut juga mengubah ketentuan dalam Undang-Undang

¹⁸H. D. Effendy Hasibuan, *op. cit.*, hal. 28.

¹⁹*Ibid.*, hal. 29.

sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut. Pada tahun 2001, Undang-Undang Merek baru Nomor 15 Tahun 2001 berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah ditur dalam Undang-Undang terdahulu, dengan perubahan penting yaitu: penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternative penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.²⁰

Dengan adanya serangkaian peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek sejak masa kolonial Belanda di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap keberlangsungan perkembangan ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri, hanya akan tertarik untuk berinvestasi apabila terdapat perlindungan hukum yang kuat, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap merek.

Pembajakan dan peniruan merek menjadikan dunia bisnis terpuruk disebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang berakibat maraknya perilaku yang beritikad tidak baik dari pelaku bisnis petualang. Situasi seperti ini akan semakin merunyamkan alam bisnis Indonesia. Dari kacamata global, kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan investor asing malas berbisnis. Pada gilirannya, daya saing usaha Indonesia pun di tataran global akan semakin lemah akibat merosotnya tingkat kepercayaan dunia terhadap merek dan produk Indonesia. Kita bisa bayangkan betapa rusaknya citra Indonesia, jika di negeri ini marak beredar merek-merek palsu atau merek-merek yang *mendompleng* merek-merek terkenal baik yang sudah mendunia maupun yang lokal.²¹

Persoalan pelanggaran dan perlindungan merek terkenal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Misalnya, di Swedia (kasus Friskis

²⁰Tim Lindsey, et. al., *op. cit.*, hal. 132.

²¹Iman Sjahputra, *Menggal Keadilan Hukum: Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Alumni, 2009), hal. 14-15.

och Svetlles, 1991), Jerman (kasus Ungaro, 1991 atau Rochas, 1991), Inggris (Elderflower Champagne, 1993) dan di Jepang (kasus Lorely, 1991). Persoalan merek terkenal di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, karena pemilik merek terkenal yang sebenarnya justru digugat oleh pihak lokal, misalnya dalam kasus Piere Cardin dan Levi's dan sebagainya. Penggunaan merek terkenal secara melawan hukum yang marak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari mental pengusaha lokal yang "potong kompas" dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek yang mereka buat sendiri. Idealnya pengusaha lokal memang harus memiliki merek sendiri dan mengembangkannya sehingga memiliki reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal. Akan tetapi, hal tersebut tentu akan memakan waktu yang cukup lama.²²

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap 'pemakai pertama di Indonesia', dan seterusnya. Sengketa merek tidak hanya terjadi pada produk yang dihasilkan produsen saja. Tak jarang sengketa merek juga menimpa pada suatu restoran.

Merek yang melekat pada suatu restoran atau rumah makan adalah hal yang sangat penting karena merek berfungsi sebagai nama yang akan menjual restoran tersebut. Apabila seseorang telah bertandang dan telah mengetahui kualitasnya maka dapat dipastikan akan ada kunjungan yang berikutnya ke restoran tersebut. Dapat pula dipastikan dia akan turut mengajak orang lain atau menceritakan pengalamannya di restoran tersebut sehingga nama restoran tersebut akan tersebar luas. Dengan demikian merek bagi restoran memiliki nilai yang sangat berharga karena melalui merek akan memudahkan pemasaran kualitas pelayanan dan masakan dari restoran tersebut dan juga sebagai pengingat bagi para konsumennya agar timbul keterikatan yang kuat sehingga selalu melakukan kunjungan berikutnya ke restoran tersebut. Contoh paling mudah yang sering kita

²²Prasetyo Hadi Purwandoko, *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*, <<http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

temui mengenai pentingnya merek sebagai pembeda yaitu restoran KFC (*Kentucky Fried Chicken*) dan restoran CFC (*California Fried Chicken*). Walaupun keduanya mempunyai nama yang hampir mirip dan menjual menu utama yang dapat dikatakan sama, yaitu ayam goreng, namun masyarakat pada umumnya mengetahui kualitas sajian makanan masing-masing sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya dan timbulah *loyal customer* pada masing-masing restoran tersebut. Contoh lain misalnya franchise lokal restoran Klenger Burger. Walaupun pemilik Klenger Burger telah mendaftarkan merek restoran yang didirikannya, namun karena mereknya yang cukup terkenal, terdapat pula beberapa gerai yang menggunakan nama Klenger Burger walaupun sebenarnya bukan termasuk franchise asli dari Klenger Burger tersebut. Yang membedakan adalah adanya tulisan “PT Kinarya Anak Negeri pada bagian kotak makanan. Selain itu, hal lain yang menarik adalah terdapat pesaing terberat Klenger Burger yang juga memiliki pelanggan yang cukup loyal, yaitu Blenger Burger. Walaupun masing-masing restoran memiliki ciri khas roti burger dan daging burgernya, namun tak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Blenger Burger hampir dapat dipastikan mengikuti jejak ketenaran Klenger Burger.

Salah satu kasus yang cukup menarik mengenai sengketa merek adalah kasus Waroeng Podjok melawan Warung Pojok. Secara singkat dapat disebutkan bahwa kasus ini bermula saat pemilik Warung Pojok yang telah mendaftarkan mereknya melakukan somasi kepada pemilik Waroeng Podjok. Waroeng Podjok adalah restoran yang telah berdiri sejak tahun 1998 dan memiliki beberapa gerai di beberapa mal di Jakarta. Sementara itu, merek Warung Pojok baru didaftarkan pada tahun 2002 dan tidak beroperasi hingga tahun 2008, yaitu tidak lama sebelum somasi dan peringatan terbuka diumumkan di harian umum. Kasus ini telah dibawa ke pengadilan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi pada tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk menyusun tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal, Studi Kasus: Sengketa Merek Waroeng Podjok melawan Warung Pojok”.

B. Identifikasi Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan bisnis kuliner di Indonesia dewasa ini sangatlah pesat, terbukti dengan menjamurnya gerai gerai makanan baik merek lokal maupun merek terkenal dari yang bentuknya jajanan ataupun sekelas restoran. Dunia kuliner di Jakarta tampak semarak dalam beberapa tahun terakhir ini. Hampir setiap hari pasti ada saja restoran baru, mulai dari restoran mewah di hotel berbintang, hingga restoran di kompleks perumahan, sampai warung tenda. Perkembangan bisnis kuliner di Indonesia khususnya di Jakarta, terlihat sangat maju, bahkan sudah hampir menyamai perkembangan kuliner di negara-negara maju seperti di USA, Perancis, Australia, Jepang, Thailand dan Inggris. Kemajuan itu terlihat baik dalam hal penampilan maupun keanekaragaman jenis masakannya.

Maraknya perkembangan bisnis kuliner di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam merek yang melekat pada restoran yang menunjukkan ciri khas dari makanan yang disajikan. Namun persaingan yang kian ketat dalam bisnis kuliner Indonesia turut diiringi dengan isu negatif seperti sengketa merek restoran. Masyarakat pada umumnya dan pebisnis kuliner dan restoran pada khususnya perlu memahami mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap merek jasa dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat sengketa merek jasa. Perlindungan hukum merek jasa restoran menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan bisnis kuliner turut memberikan sumbangsih investasi di bidang perekonomian yang tidak sedikit.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimanakah hukum dan doktrin dalam bidang merek mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek?

3. Apakah Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal?

C. Tujuan Penelitian

Dengan bertitik tolak dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mengenai ketentuan perlindungan merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Untuk mengkaji mengenai hukum dan doktrin yang berkembang dalam bidang merek yang mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek
3. Untuk mengkaji mengenai kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal melalui penerapan Undang-Undang Merek.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penyusunan tesis ini diharapkan memiliki kegunaan sebagaimana berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama HKI dan secara khusus perlindungan HKI di bidang merek.

2. Segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan terhadap perkembangan hukum di bidang HKI serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan merek jasa terkenal.

- b. Memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas mengenai arti pentingnya perlindungan merek jasa terkenal, yaitu salah satunya merek jasa restoran.

E. Kerangka Teori

Perlindungan HKI merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa (Insan Budi Maulana, 1997:60). Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo Dianggorro, 1997:34). Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk (produk yang baik atau tidak) tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang (Insan Budi Maulana, 1997:60). Perlindungan merek secara khusus diperlukan mengingat merek sebagai sarana identifikasi individual terhadap barang dan jasa merupakan pusat “jiwa” suatu bisnis, sangat bernilai

dilihat dari berbagai aspek (Paul Latimer, 1997:161).²³

Bagi Roscoe Pound, hukum itu diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (*interest*). Pound cenderung melihat kepentingan sebagai unsur paling hakiki dan karena itu pantas dijadikan konsep dasar untuk membangun seluruh teori *sociological jurisprudence*. Hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi. Lebih lanjut Pound mendefinisikan kepentingan (dalam buku *Social Control Through Law*, 1942) dengan kalimat “*a demand or desire which human beings, either individual or through groups or associations or in relations seek to satisfy*”. Ada tiga macam kepentingan yang perlu diketahui, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum (yaitu kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan), dan kepentingan sosial (yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat). Sehubungan dengan apa yang diketengahkan sebagai kepentingan sosial itu, Pound menunjukkan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial. Pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum.²⁴

Bagi Pound yang menyitir pemikiran Jhering, hukum adalah konsiliator dari kepentingan-kepentingan yang saling berkonflik, tetapi ia menambahkan bahwa hukum adalah sebuah pedoman perikelakuan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menjadi alat bagi pemenuh kebutuhan dengan sedikit sekali memunculkan friksi dan kesia-siaan. Hal tersebut adalah kepentingan yang berada terpisah dengan hukum dan yang menghendaki pengakuan dan pengamanan. Hukum mengakui kepentingan ini dan berusaha untuk memenuhi dalam batas-batas tertentu. Pound melihat hal ini dan mencoba mendefinisikan

²³*Ibid.*

²⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 47-48.

dan mengategorikan kepentingan ini. Peran pembuat hukum dalam hal ini vital terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya.²⁵

Pound menganjurkan, perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial, baik dalam hal pembuatan hukum ataupun penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum. Ia menegaskan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya (*law in action*).²⁶ Tugas utama hukum menurut Pound adalah “*social engineering*”.²⁷

Bertolak dari doktrin sistem *Common Law* sebagaimana diikuti di Amerika yang mengajarkan suatu asas bahwa hakim harus proaktif dalam setiap penyelesaian perkara dengan cara menciptakan hukum apabila perlu, dan tidak berlaku cuma bagaikan “mulut yang membunyikan bunyi undang-undang” sebagaimana yang didoktrinkan dalam sistem *civil law*, aliran sosiologis yang dirintis Pound ini mengajarkan pula bahwa hakim tatkala bekerja proaktif membuat keputusan guna menyelesaikan perkara harus pula ikut memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Itu semua dimaksudkan agar keputusan-keputusan hakim selalu “membumi”, dan oleh sebab itu juga relevan dengan kebutuhan hukum di dalam masyarakat yang selalu berubah, dan seterusnya juga akan selalu fungsional di tengah perkembangan masyarakat. Dari kebijakan pendayagunaan

²⁵Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 110.

²⁶Julius Stone, *Social Dimension of Law and Justice* (Sydney: Maitland Publication, 1966), hal. 63.

²⁷Roscoe Pound, *Law Finding Through Experience and Reason* (Atlanta: University of Georgia Press, 1960), hal. 42. Ia menyatakan, “*Elsewhere I have spoken of the task as one of social engineering. Engineering is thought of a process, as an activity, not merely as a body of knowledge or as a fixed order of construction. It is a doing of things, not a serving as passive instruments through which mathematical formulas and mechanical laws realize themselves in the eternally appointed way.*”

fungsi kehakiman seperti inilah datangnya doktrin yang terbilang baru dalam *sociological jurisprudence*, yaitu bahwa *law is a tool of social engineering*.²⁸

Tatkala hukum dikonsepsikan sebagai suatu subsistem saja yang mesti fungsional dalam suatu suprasistem yang disebut masyarakat, maka proses perkembangan dan/atau pengembangan masyarakat menuju keterwujudnya suatu masyarakat politik baru niscayalah berimbas pula pada upaya refungsionalisasi hukum sebagai suatu institusi yang harus dipandang strategis dalam kehidupan sosial-politik. Tatkala proses menuju keterwujudnya Indonesia baru adalah suatu proses politik yang disadari, proses pembaruan hukum demi terwujudnya Indonesia baru ini akan pula – tanpa bisa diingkari – adalah pula akan merupakan bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum disebut *tool of social engineering*, entah yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound), entah pula yang diefektifkan via proses-proses legislatif (seperti yang diintroduksikan oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk praktik pembangunan Indonesia).²⁹

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan dan penegakan hukum merek jasa diperlukan agar pemilik merek dapat mengambil manfaat ekonomi, sedangkan konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen/pemilik merek tersebut dapat dihindarkan dari kerugian atas sengketa merek yang mungkin timbul. Perlindungan dan penegakan hukum merek jasa juga dimaksudkan untuk mencegah kerugian negara sebagai akibat kehilangan pemasukan pajak atas barang/jasa.

F. Kerangka Konseptual

Definisi operasional yang berkaitan dengan penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

²⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hal. 9.

²⁹*Ibid.*, hal. 355-356.

1. *Dilution (trademarks) is the impairment of a trademark's strength or effectiveness caused by the use of the mark on an unrelated product, usually blurring the trademark's distinctive character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark dilution may occur even when the use is not competitive and when it creates no likelihood of confusion.*³⁰

Terjemahan bebasnya:

Dilusi merek adalah penurunan kekuatan merek atau efektivitas yang disebabkan oleh penggunaan merek dari produk yang tidak sejenis, umumnya dengan mengaburkan tanda pembeda dari merek atau memberikan citra yang buruk. Dilusi merek dapat timbul pada saat penggunaan tersebut tidak kompetitif dan saat penggunaannya tidak menciptakan kemungkinan atas kebingungan.

2. Franchising adalah suatu teknik ekspansi usaha dengan memanfaatkan dana pihak lain yang langsung berperan dalam usaha ekspansi tersebut.³¹
3. Lisensi merek 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 untukseluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.³²
4. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki

³⁰Bryan A. Garner (Editor), *Black's Law Dictionary 7th Edition* (Saint Paul: West Group, 1999), hal. 469.

³¹M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 213.

³²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131, Pasal 1 butir 13.

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³³

5. 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.³⁴
6. Merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di dalam maupun luar negeri.³⁵
7. *Parallel imports are goods bearing valid trademarks that are manufactured abroad and imported into the United States to compete with domestically manufactured goods bearing the same valid trademarks. Domestic parties commonly complain that parallel imports compete unfairly in the U.S. market. But U.S. trademark law does not prohibit the sale of most parallel imports. Also termed gray market goods.*³⁶

Terjemahan bebasnya:

Parallel imports adalah barang-barang dengan merek yang sah yang diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Amerika Serikat untuk bersaing dengan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dengan merek sah yang sama. Pihak-pihak di dalam negeri umumnya mengeluh bahwa *parallel imports* bersaing secara tidak adil di pasar Amerika Serikat. Akan tetapi hukum merek di Amerika Serikat tidak melarang penjualan dari kebanyakan *parallel imports*. *Parallel imports* dikenal juga sebagai barang-barang dari pasar abu-abu.

³³*Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

³⁴*Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

³⁵M. Marwan dan Jimmy P., *op. cit.*, hal. 431.

³⁶Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal. 1136.

8. *Passing off is the act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition.*³⁷

Terjemahan bebasnya:

Pemboncengan merek adalah tindakan atau contoh dari representasi secara salah atas suatu produk milik pihak lain dengan tujuan untuk mengelabui calon pembeli. Pemboncengan merek termasuk perbuatan melawan hukum menurut hukum anti persaingan usaha.

9. *Reputation is overall quality or character as seen or judged by people in general; recognition by other people of some characteristic or ability.*³⁸

Terjemahan bebasnya:

Reputasi adalah kualitas atau karakteristik secara keseluruhan sebagaimana yang terlihat atau dinilai oleh masyarakat secara umum; pengakuan oleh orang lain atas karakteristik atau kemampuan tertentu.

10. *Trademark infringement is the unauthorized use of a trademark or of a confusingly similar name, word, symbol, or any combination of these, in connection with the same or related goods or services and in a manner that is likely to cause confusion, deception, or mistake about the source of the goods or services.*³⁹

Terjemahan bebasnya:

Pelanggaran merek adalah penggunaan merek secara tidak sah atau menggunakan nama, huruf, simbol, atau kombinasi keseluruhannya yang mirip dengan merek yang sah, dalam hubungannya dengan barang atau

³⁷*Ibid.*, hal. 1146.

³⁸Frederick C. Mish (Editor), *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* (Springfield: Merriam-Webster Inc., 1984), hal. 1001.

³⁹Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal. 785-786.

jasa yang sama atau berhubungan dan dapat menimbulkan kebingungan, muslihat, atau kesalahan mengenai sumber dari barang atau jasa tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berikut ini:

1. Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pengertian penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).⁴⁰

Penelitian ini menekankan pada norma hukum yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sebagai gambaran tentang suatu keadaan dan memberikan data tentang suatu keadaan tersebut.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar 1945;

⁴⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, hal. 147-148.

- b. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan merek, dengan titik berat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - c. Yurisprudensi;
 - d. Traktat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil kerja dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain serta bahan-bahan pendukung lainnya yang berguna dalam penulisan tesis ini, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, makalah artikel dalam media cetak, majalah, internet serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis.
3. Analisis Data

Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan informasi yang mendukung dari responden.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA TERKENAL menguraikan mengenai aspek-aspek hukum internasional dan perkembangan hukum merek di Indonesia dan beberapa Negara ASEAN lainnya. Aspek-aspek hukum internasional akan menguraikan mengenai Konvensi Paris, Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid, TRIPs, *Trademark Law Treaty*, dan Perjanjian Nice. Sedangkan perkembangan hukum merek di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya akan menguraikan mengenai perkembangan undang-undang tentang merek di Indonesia; definisi merek dan merek terkenal; jenis-jenis merek; pendaftaran, penghapusan dan pembatalan merek terdaftar; sekilas mengenai hukum merek di Singapura dan Malaysia; dan beberapa doktrin yang berkembang terkait dengan hukum merek.

BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK JASA TERKENAL menguraikan mengenai konsep perlindungan merek terkenal, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal serta penyelesaian sengketa merek, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB IV ANALISIS KASUS SENGKETA MEREK “WARUNG POJOK MELAWAN WAROENG PODJOK” menguraikan mengenai posisi kasus dari sengketa merek “Warung Pojok Melawan Waroeng Podjok” dan memberikan analisis atas kasus sengketa merek “Warung Pojok melawan Waroeng Podjok.

BAB V PENUTUP menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari penulisan tesis ini.

BAB II

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK JASA TERKENAL

A. Aspek-Aspek Hukum Internasional

Perkembangan Hukum Merek tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Hukum Merek di luar negeri. Perlindungan Hukum Merek tidak hanya merupakan isu nasional, tetapi juga merupakan isu internasional. Berikut ini diuraikan secara ringkas beberapa konvensi internasional terkait dengan Hukum Merek.

1. *Paris Convention for Protection of Industrial Property Rights* (Konvensi Paris)

Secara keseluruhan konvensi internasional di bidang merek dimulai pada tanggal 20 Maret 1883 dengan ditandatanganinya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* oleh 11 negara peserta. Konvensi Paris juga merupakan salah satu konvensi di bidang HKI yang pertama. Hingga November 2008, terdapat 173 negara yang turut bergabung ke dalam Konvensi Paris.⁴¹

Dalam perkembangannya, Konvensi Paris mengalami beberapa perubahan yaitu di Brussels tanggal 14 Desember 1900, Washington tanggal 2 Juni 1911, Den Haag tanggal 6 November 1925, London tanggal 2 Juni 1934, Lisbon tanggal 31 Oktober 1958, dan Stockholm tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir diubah di Jenewa pada tanggal 28 September 1979. Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris sejak dengan menandatangani Konvensi Paris (Stockholm, 14 Juli 1967) pada tanggal 12 Januari 1968 dan kemudian meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.

⁴¹The Paris Convention <http://www.intellogist.com/wiki/The_Paris_Convention>, diakses tanggal 1 Maret 2011.

Dalam Konvensi Paris, terminology HKI meliputi: *patent, utility model, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellation of origin*, dan *repression of unfair competition*.⁴²

Salah satu tujuan dari Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di bidang perundang-undangan tentang merek, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia.⁴³

Ketentuan-ketentuan yang substantif dalam Konvensi Paris dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *national treatment, right of priority*, dan *common rules* sebagaimana uraian berikut:⁴⁴

1. Di bawah ketentuan mengenai *national treatment*, Konvensi Paris menentukan bahwa dalam rangka perlindungan Hak Milik Industri, setiap negara peserta harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara-negara peserta lainnya sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Warga negara dari negara bukan peserta Konvensi Paris dapat memiliki hak atas *national treatment* di bawah Konvensi Paris apabila berdomisili atau mempunyai pendirian industri atau komersial yang sebenarnya dan efektif di suatu negara peserta.
2. Konvensi Paris mengatur mengenai *right of priority* dalam hal paten, merek dan desain industri. Hak ini berarti bahwa berdasarkan pendaftaran yang pertama kali diajukan oleh Negara peserta, pendaftar dapat, dalam waktu tertentu (yaitu 12 bulan untuk paten; 6 bulan untuk desain industri dan merek), mendaftarkan untuk perlindungan di Negara peserta lainnya yang akan dianggap sebagai pendaftaran pada hari yang sama saat pendaftaran pertama kali dilakukan. Dengan kata lain, pendaftaran yang dilakukan belakangan tersebut akan memiliki hak prioritas atas aplikasi-aplikasi yang

⁴²Lihat Pasal 1 ayat (2) dari Konvensi Paris <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html>, diakses tanggal 1 Maret 2011.

⁴³Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2009), hal. 62.

⁴⁴Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html>, diakses tanggal 1 Maret 2011.

diajukan selama periode tersebut oleh orang lain atas penemuan, merek atau desain industri yang sama.

3. Konvensi Paris mengatur beberapa *common rules* terkait merek yang harus diikuti oleh para Negara peserta, yaitu:
 - a) Konvensi Paris tidak mengatur persyaratan untuk pengajuan dan pendaftaran merek sehingga pengaturannya dilaksanakan oleh hukum domestik yang berlaku di negara peserta yang bersangkutan. Akibatnya, tidak ada pengajuan pendaftaran merek oleh warga negara di negara peserta yang akan ditolak ataupun pendaftaran tersebut batal karena pengajuan, pendaftaran atau pembaharuannya tidak berlaku di negara asal. Pada saat pendaftaran merek diperoleh di suatu negara peserta maka hal ini tidak tergantung dari kemungkinan pendaftaran merek di negara lain, termasuk di negara asalnya, sehingga pembatalan pendaftaran merek di negara peserta tidak akan mempengaruhi keabsahan pendaftaran di negara peserta lainnya.
 - b) Pada saat merek telah terdaftar di negara asal maka berdasarkan permintaan harus dapat diterima untuk pengajuan dan perlindungan dalam bentuk aslinya di Negara peserta lainnya. Namun pendaftaran akan ditolak dalam beberapa kasus, seperti saat merek tersebut akan melanggar hak-hak yang diperoleh pihak ketiga lainnya, yaitu pada saat tidak memiliki ciri yang khas, bertentangan dengan moral atau ketertiban umum atau saat merek tersebut memiliki sifat/unsur yang dapat mengelabui publik.
 - c) Apabila suatu negara peserta mewajibkan penggunaan merek terdaftar, pendaftaran tidak dapat dibatalkan hingga waktu tertentu, dan hanya apabila pemilik merek tidak dapat membenarkan tindakannya (yang tidak mempergunakan merek yang telah terdaftar tersebut).
 - d) Setiap negara peserta wajib menolak pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang mengandung produksi ulang, imitasi atau terjemahan, yang dapat menimbulkan kekeliruan atas suatu merek, yang diakui oleh pihak berwenang di Negara tersebut sebagai merek yang dikenal di dalam Negara tersebut sebagai tanda dari seseorang

yang berhak atas keuntungan-keuntungan dari Konvensi Paris, dan digunakan untuk barang-barang yang serupa atau sama.

- e) Setiap Negara peserta juga wajib untuk menolak pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang mengandung, dengan tanpa izin, tanda-tanda khusus, lambang negara dan tanda-tanda resmi dan ciri negara peserta, dengan syarat bahwa hal ini telah dikomunikasikan melalui Biro Internasional WIPO. Ketentuan yang sama berlaku untuk tanda-tanda khusus, bendera, lambing lainnya, singkatan dan nama dari organisasi-organisasi antar pemerintah tertentu.
- f) Merek kolektif wajib diberikan perlindungan.

Selanjutnya, beberapa catatan penting mengenai isi dari Konvensi Paris dapat diturunkan sebagai berikut:⁴⁵

1. Kriteria Pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang. Akan tetapi, permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak (atau dibatalkan) oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena belum didaftar di negara asal.

Di lain pihak, jika suatu merek dagang memang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut, walaupun merek dagang tersebut tidak memenuhi kriteria suatu merek dagang berdasarkan undang-undang setempat negara anggota tersebut (*tel quelle-principle*). Pendaftaran merek tersebut hanya dapat ditolak dalam

⁴⁵E.A. Mout – Bouwman, *Merek Dagang Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual tanggal 10 Januari 1989, sebagaimana dikutip oleh OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 339-341.

hal keadaan ekstrim, misalnya: jika melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum atau moralitas.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Konvensi ini juga menetapkan suatu ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut tidak dibenarkan (Pasal 5c).

3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal

Merek-merek dagang terkenal tidak dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (Pasal 6 bis).

4. Merek dagang jasa dan merek kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan atas merek dagang jasa (Pasal 6 sexies) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misalnya: *the International Wool Trade Mark*).

5. Pengalihan

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang. Di beberapa negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut. Sedangkan di negara-negara lain, seperti Indonesia, pengalihan merek dagang hanya sah apabila disertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini

menimbulkan masalah apabila suatu pihak ingin mengalihkan merek dagangnya di negara-negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Pasal 6 quarter menetapkan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi di negara anggota ke tempat yang dikehendakinya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah.

2. *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* (Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid)

Perjanjian Madrid dibentuk pada tahun 1891 dengan tujuan untuk menyediakan mekanisme pendaftaran merek secara internasional yang tunggal dan terjangkau serta untuk mengurangi keperluan pengajuan, pelaksanaan atau mempertahankan pendaftaran secara terpisah di berbagai negara berbeda. Pendaftaran merek berdasarkan Perjanjian Madrid mengatur pendaftaran yang setara menurut hukum di antara negara-negara anggota yang dipilih/ditunjuk oleh pemilik merek. Apabila kantor merek dari negara yang dipilih/ditunjuk tidak menyatakan penolakan pendaftaran kepada WIPO dalam waktu 12 bulan (dan diperpanjang selama 18 bulan berdasarkan Protokol Madrid) maka merek tersebut akan memiliki perlindungan yang sama seperti merek nasional yang telah terdaftar di negara pemilik merek. Protokol Madrid sendiri disusun pada tahun 1989 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Perjanjian Madrid. Namun Protokol Madrid masih tetap mempertahankan maksud awal dibentuknya Perjanjian Madrid, yaitu untuk menciptakan sistem pendaftaran merek internasional yang mudah dan tidak mahal.⁴⁶

Berdasarkan data dari WIPO hingga tanggal 17 Maret 2011, telah terdapat 83 negara-negara peserta Protokol Madrid, melebihi jumlah negara-negara peserta Perjanjian Madrid yaitu sebanyak 56. Indonesia tidak termasuk ke dalam negara

⁴⁶Lihat Vicenç Feliú, *International Trademark Law-The Madrid System*, <[http://www.nyulawglobal.org/Globalex/International Trademark Law.htm](http://www.nyulawglobal.org/Globalex/International_Trademark_Law.htm)>, diakses tanggal 13 Maret 2011.

peserta Perjanjian Madrid maupun Protokol Madrid.⁴⁷ Dari 56 negara peserta Perjanjian Madrid, hanya 3 yang tidak meratifikasi Protokol Madrid, yaitu Aljazair, Kazakhstan dan Tajikistan. Terdapat pula beberapa negara yang merupakan peserta Protokol Madrid tanpa menjadi peserta Perjanjian Madrid, di antaranya adalah Australia, Irlandia, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris. Bagi negara-negara yang terikat Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid maka hanya Protokol Madrid yang berlaku sejak tanggal 1 September 2008.⁴⁸

Pemerintah Indonesia saat ini berencana untuk meratifikasi *Madrid Protocol*. Diharapkan dengan kemudahan prosedur dan proses yang cepat, merek-merek nasional bisa memasuki pasar Internasional dengan lebih mudah. Seperti biasa, hal ini pasti menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya pelaku HKI yang terkait dengan merek atau pun konsultan HKI. Kondisi tersebut sangat wajar mengingat dinamika masyarakat yang terus berkembang serta beragamnya pendapat terkait rencana ratifikasi dimaksud.⁴⁹

3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – World Trade Organization (TRIPs – WTO)*

Perjanjian mengenai pembentukan WTO ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh sebagai hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus negara berkembang. Salah satu topik yang

⁴⁷Lihat World Intellectual Property Organization (WIPO), *List of Members of Madrid Union*, <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf>, diakses tanggal 18 Maret 2011.

⁴⁸Lihat Magnum IP Legal Services, *The Madrid Protocol vs The Madrid Agreement*, <<http://www.magnumip.com.au/branding-trademarks/international-trademarks/madrid-protocol-vs-madrid-agreement/>>, diakses tanggal 13 Maret 2011.

⁴⁹WIPO – DGIPR Seminar on Madrid Protocol and Draft Amending of Trademark Law <<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=18862>>, diakses tanggal 10 Juli 2011.

dibahas dalam putaran Uruguay adalah TRIPs atau aspek dagang yang terkait dengan HKI.⁵⁰

Persetujuan TRIPs merupakan *annex 1C* dari Persetujuan Pembentukan WTO. Persetujuan TRIPs pada hakikatnya mengandung empat kelompok pengaturan, yaitu:⁵¹

- a. Pengaturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;
- b. Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
- c. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri;
- d. Pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum HKI.

Persetujuan TRIPs menentukan standar-standar internasional tertentu bagi penegakan yang bersifat perintah dan mengharuskan negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya merek. Setiap negara anggota memiliki kewajiban internasional untuk memasukkan TRIPs ke dalam hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual. Untuk itu, Indonesia beberapa kali mengubah, menambah dan melengkapi ketentuan di dalam Undang-Undang Merek sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi TRIPs-WTO. Beberapa ketentuan merek yang diatur dalam persetujuan TRIPs cukup banyak yang telah diadopsi dalam Undang-undang Merek Indonesia, di antaranya seperti lisensi dan indikasi geografis.⁵²

Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dasar Persetujuan TRIPs sebagaimana berikut:⁵³

- a. Standar Minimum

⁵⁰Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hal. 41-42.

⁵¹Sudaryat, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 34.

⁵²Dwi Rezki Sri Astarini, *op. cit.*, hal. 64.

⁵³Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 24-29.

Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh negara-negara anggotanya. Artinya, negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan Persetujuan TRIPs.

b. *National Treatment*

Dalam prinsip *national treatment*, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga negara lain.

c. *MFN (Most Favoured Nation) Treatment*

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus pula diberikan kepada warga negara anggota lain.

d. Teritorialitas

HKI diberikan oleh negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak oleh pihak nonnegara atau lembaga supranasional.

e. Alih Teknologi

Alih teknologi adalah masalah yang amat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

f. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan Persetujuan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.

Ketentuan-ketentuan terkait merek dalam TRIPs diatur dalam *Section 2: trademarks* dan *Section 3: geographical indications* sebagai berikut:⁵⁴

- a. Pasal 15 tentang hal-hal yang dilindungi dalam merek (*Protectable Subject Matter*);
- b. Pasal 16 tentang hak-hak pemilik merek (*Rights Conferred*);
- c. Pasal 17 tentang pengecualian (*Exceptions*);

⁵⁴Lihat World Trade Organization (WTO), *Uruguay Round Agreement: TRIPS* <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm>, diakses tanggal 12 Maret 2011.

- d. Pasal 18 tentang jangka waktu perlindungan merek (*Term of Protection*);
- e. Pasal 19 tentang syarat-syarat penggunaan (*Requirement of Use*);
- f. Pasal 20 tentang persyaratan lainnya (*Other Requirements*);
- g. Pasal 21 tentang lisensi dan pengalihan merek (*Licensing and Assignment*);
- h. Pasal 22 tentang perlindungan indikasi geografis (*Protection of Geographical Indications*);
- i. Pasal 23 tentang perlindungan tambahan untuk indikasi geografis bagi minuman anggur dan spirits (*Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits*);
- j. Pasal 24 tentang perundingan internasional dan pengecualiannya (*International Negotiations; Exceptions*).

Poin-poin penting terkait merek dalam TRIPs antara lain adalah:

- a. Setiap tanda, kombinasi tanda, yang dapat membedakan antara satu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dianggap sebagai merek.
- b. Negara peserta dapat menentukan pendaftaran merek berdasarkan penggunaan. Namun penggunaan merek sebenarnya tidak dapat dijadikan syarat pengajuan permohonan pendaftaran.
- c. Pemilik merek terdaftar harus memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki persetujuan dari pemilik dalam menggunakan tanda yang serupa atau sama dalam perdagangan barang atau jasa yang dapat menimbulkan kebingungan.
- d. Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) berlaku secara mutatis mutandis pada merek jasa. Dalam menentukan suatu merek terkenal, negara peserta harus mempertimbangkan pengetahuan terhadap merek tersebut di sektor terkait di kalangan umum, termasuk pengetahuan di negara peserta yang diperoleh karena adanya promosi atas merek tersebut.
- e. Pendaftaran awal dan setiap pembaharuan pendaftaran atas merek harus dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek harus dapat diperbaharui tanpa batas.
- f. Negara peserta dapat menentukan persyaratan mengenai lisensi dan pengalihan merek, dengan pemahaman bahwa lisensi wajib atas merek tidak

dibenarkan dan bahwa pemilik merek memiliki hak untuk mengalihkan merek dengan atau tanpa pengalihan kegiatan usaha di mana merek tersebut melekat.

g. Negara peserta harus, secara *ex officio* apabila hukum di negara tersebut membolehkan atau atas permintaan dari pihak yang memiliki kepentingan, menolak atau menyatakan tidak sah atas pendaftaran suatu merek yang mengandung indikasi geografis dengan dasar bahwa barang-barang tidak berasal dari wilayah terindikasi, apabila penggunaan merek tersebut dapat menyesatkan masyarakat mengenai tempat asalnya.

4. *Trademark Law Treaty* (Kerjasama di Bidang Merek)

Trademark Law Treaty atau Kerjasama di Bidang Merek disusun pada tanggal 27 Oktober 1994 dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 1994 oleh 39 negara anggota WIPO.⁵⁵ Berdasarkan data WIPO hingga tanggal 17 Maret 2011, telah terdapat 47 negara peserta Kerjasama di Bidang Merek dan Indonesia menjadi peserta Kerjasama di Bidang Merek pada tanggal 5 September 1997.⁵⁶

Kerjasama di Bidang Merek saat ini merupakan wujud dari aspirasi tinggi yang muncul pada tahun 1987 saat WIPO pertama kali mengusulkan Traktat ini. Tujuan awal dari perundingan untuk pembentukan Traktat ini adalah untuk mengharmonisasikan hukum-hukum merek dari negara-negara yang akan menandatangani dari berbagai wilayah, baik secara administratif maupun substantif, termasuk harmonisasi dari definisi merek yang dapat didaftarkan; ketentuan pendaftaran merek atas suara; penghapusan persyaratan “pelaksanaan bisnis” dalam pendaftaran merek; ketentuan mengenai prosedur perlawanan;

⁵⁵39 negara anggota WIPO yang turut menandatangani Traktat Hukum Merek yaitu Austria, Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, China, Cuba, Republik Chechnya, Denmark, Republik Dominika, Jerman, Yunani, Hungaria, Indonesia, Israel, Italy, Ivory Coast, Kenya, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Meksiko, Moldova, Monajo, Portugal, Federasi Rusia, Senegal, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Swaziland, Swiss, Togo, Trinidad dan Tobago, Turki, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, dan Uruguay. Lihat Ladas&Parry LLP, *The Trademark Law Treaty* <<http://www.ladas.com/Trademarks/MadridAgreement/Madrid05.html>>, diakses tanggal 18 Maret 2011.

⁵⁶Lihat WIPO, *Trademark Law Treaty* <<http://wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/tlt.pdf>>, diakses tanggal 18 Maret 2011.

harmonisasi dari definisi merek yang dapat diajukan keberatan, dengan dasar pendaftaran absolut dan relatif; harmonisasi dari hak-hak yang diberikan melalui pendaftaran dan apabila hak-hak tersebut telah habis; dan perlindungan merek terkenal (*well-known marks*) dan merek yang sangat terkenal (*marks of high renown*). Namun, karena adanya perbedaan hukum secara substantif dari berbagai pihak yang hadir dalam Konferensi Diplomatik, terdapat keberatan dari kebanyakan negara-negara non-Eropa untuk menerima perubahan pada hukum nasional. Sehingga sebagian besar dari tujuan substantif Kerjasama di Bidang Merek dihapuskan, dan menjadi hanya harmonisasi secara administratif seperti saat ini.⁵⁷

Hal-hal utama dari praktik merek yang hendak diharmonisasikan oleh Kerjasama di Bidang Merek, termasuk di antaranya sebagai berikut:⁵⁸

- a. Ketentuan mengenai pendaftaran awal dan pembaharuan dari pendaftaran merek menjadi 10 tahun. Pengajuan pembaharuan pendaftaran merek dapat diajukan enam bulan setelah jangka waktu merek habis.
- b. Merek jasa diberikan perlindungan yang sama berdasarkan Konvensi Paris.
- c. Satu surat kuasa dapat diajukan oleh setiap pendaftar dan negara-negara peserta tidak dapat mempersyaratkan tanda-tangan pada kuasa tersebut otentik atau dilegalisir.
- d. Prosedur praktis dari dokumentasi, seperti pengajuan beberapa surat kuasa, sertifikat pendirian atau status perusahaan, sertifikat kamar dagang, sertifikat keterangan baik, persyaratan saksi, otentifikasi, sertifikasi dan legalisasi dipermudah.
- e. Pengajuan tunggal dapat dilaksanakan untuk mencakup berbagai kelas internasional, walaupun pengajuan tersebut dapat dibagi pada saat proses oposisi saat banding atau hingga Panitia memberikan keputusan. Pengajuan tersebut dapat dilakukan untuk beberapa pendaftaran.
- f. Dokumen tunggal dapat diajukan untuk menyimpan rangkaian judul yang mirip terhadap beberapa pengajuan dan pendaftaran.

⁵⁷Lihat Ladas&Parry LLP, *op. cit*

⁵⁸*Ibid.*

- g. Negara-negara anggota tidak dapat mempersyaratkan bahwa merek harus dialihkan dengan niat baik. Namun, hal ini dianggap seperti perubahan prosedural dibandingkan perubahan substantif.
- h. Negara-negara peserta wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Paris. Traktat ini juga mengatur bentuk formulir yang dapat diadopsi oleh negara-negara peserta untuk Kantor Merek masing-masing negara.

5. *Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Perjanjian Nice)

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks atau Perjanjian Nice adalah traktat antara berbagai negara yang dikelola oleh WIPO yang mendasari Klasifikasi Nice. Perjanjian Nice ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1957 dan berlaku efektif pada tanggal 8 April 1961. Perjanjian Nice kemudian direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan di Jenewa pada tanggal 13 Mei 1977 dan diperbaharui pada tanggal 28 September 1979. Klasifikasi Nice merupakan sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek. Kantor yang berkompeten pada negara peserta dari Perjanjian Nice dipersyaratkan untuk memasukkan dokumen dan publikasi resmi terkait pendaftaran merek atas nomor kelas dari merek barang dan jasa terdaftar. Penggunaan Klasifikasi Nice oleh kantor merek yang berkompeten memiliki keuntungan pengajuan pendaftaran merek berdasarkan sistem klasifikasi tunggal. Dengan demikian penyusunan permohonan dipermudah karena merek dari barang dan jasa tersebut akan digolongkan dengan cara yang sama di semua negara yang telah mengadopsi Klasifikasi Nice.⁵⁹

Klasifikasi Nice terdiri dari daftar kelas-kelas serta penjelasannya dan daftar barang dan jasa secara berurutan, yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Saat ini terdapat sekitar 150 kantor merek di seluruh dunia yang

⁵⁹Lihat WIPO, *Frequently Asked Questions* <http://wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/faq.html>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

menerapkan Klasifikasi Nice. Jumlah ini meliputi negara peserta maupun negara non-peserta Perjanjian Nice. Selain itu, terdapat empat organisasi regional yang juga menggunakan Klasifikasi Nice, yaitu *the African Intellectual Property Organization* (OAPI), *the African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO), *the Benelux Organisation for Intellectual Property* (BOIP) dan *the European Union Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (OHIM). Biro Internasional WIPO juga menerapkan Klasifikasi Nice dalam kerangka Sistem Madrid untuk pendaftaran merek secara internasional.⁶⁰

Berdasarkan data yang dikeluarkan WIPO, hingga tanggal 15 Januari 2011, terdapat 83 negara peserta Perjanjian Nice, Indonesia tidak termasuk ke dalam negara peserta Perjanjian Nice.⁶¹ Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian Nice, namun Indonesia turut mengadopsi ketentuan mengenai klasifikasi barang dan jasa yang terdapat Perjanjian Nice atau Klasifikasi Nice.

Dalam menentukan kualifikasi barang dan/atau jasa sejenis, Indonesia melakukan penundukan secara diam-diam terhadap Perjanjian Nice dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Penggunaan perjanjian tersebut bukan hanya dalam menentukan klasifikasi barang atau jasa pada administrasi pendaftaran saja, tetapi juga dalam menentukan kualifikasi barang atau jasa sejenis. Secara administratif, ketentuan Perjanjian Nice juga digunakan dalam proses pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari klasifikasi barang dan jasa yang digunakan dalam sistem pendaftaran merek.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Lihat WIPO, *Contracting Parties of Nice Agreement* <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf>>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

⁶² Agung Indriyanto, *Media HKI: Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Vol. V/No.6/Desember 2008), hal. 4.

B. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN Lainnya

1. Perkembangan Undang-Undang Tentang Merek di Indonesia

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* yang dimuat dalam Stb 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No. 214. Setelah Indonesia merdeka, peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961. Undang-Undang Merek Tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang “Merek” yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI No. 81 Tahun 1992 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. Selanjutnya, pada tahun 1997 Undang-Undang Merek Tahun 1992 tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Dan pada saat tahun 2001, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 110 Tahun 2001 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 4131.⁶³

Dalam sub bab Perkembangan Undang-Undang Tentang Merek di Indonesia ini, akan diuraikan sekilas mengenai intisari pengaturan terhadap merek dalam *Reglement Industriële Eigendom* 1912, Undang-Undang No. 21 Tahun

⁶³OK. Saidin, *op. cit.*, hal. 331.

1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sebagaimana berikut:

a. Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912

Ketentuan tentang merek yang pertama kali berlaku di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Ketentuan tentang merek dalam *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912* diberlakukan untuk wilayah-wilayah di Indonesia, Suriname, dan Curacao. Penyusunan peraturan merek mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda. *Reglement Industriele Eigendom 1912* terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal. Sistem yang dianut dari *Reglement Industriele Eigendom 1912* adalah menganut sistem deklaratif.⁶⁴

b. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan hanya terdiri dari 24 (dua puluh empat) pasal. Sistem yang dianut adalah sistem deklaratif. Sistem deklaratif atau *first to use principle*⁶⁵ terdapat

⁶⁴Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 45.

⁶⁵Dalam keputusannya No. 677/K/Sip/1972 tertanggal 13 Desember 1972, Mahkamah Agung RI menginterpretasikan prinsip “pemakaian pertama di Indonesia” dalam pasal 2 UU No. 21 Tahun 1961 sebagai “pemakai pertama di Indonesia yang beritikad baik”. Dalam kasus ini, yaitu kasus PT Tancho Indonesia Co. Ltd. vs. Wong A Kiong (Ong Sutrisno), pengusaha Indonesia yang bernama Wong A Kiong selaku Direksi Firma Tokyo Osaka Company digugat oleh Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd.) yang berkedudukan di Osaka, Jepang. Merek “Tancho” milik perusahaan Jepang ini telah didaftarkan sejak tahun 1961 di sejumlah negara, seperti Filipina, Singapura, dan Hong Kong, serta telah diimpor beberapa pedagang di Indonesia sejak tahun itu juga. Di Indonesia, Tancho Co. Ltd. mengadakan *joint venture* dengan NV. The City Factory di Jakarta, sehingga terbentuklah PT Tancho Indonesia Co. Ltd. Ketika mereka mengajukan permohonan pendaftaran merek “Tancho” ke Direktorat Paten pada tanggal 16 November 1970, permohonannya ditolak secara lisan, dengan alasan merek itu sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh Wong A Kiong sejak tahun 1965. Dalam keputusannya, MA yang dipimpin Prof. R. Subekti, SH sebagai Ketua, mengabulkan gugatan PT Tancho Indonesia Co. Ltd. yang menuntut pembatalan pendaftaran merek dagang “Tancho” atas nama Wong A Kiong. Pertimbangannya adalah bahwa Wong A Kiong beritikad buruk untuk meniru merek kepunyaan Tancho Co. Ltd. Itikad buruk ini nampak jelas sekali karena di samping kedua merek “Tancho” mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, dalam merek kepunyaan Wong A Kiong

dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 sebagai berikut:

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.”⁶⁶

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tidak mengatur perlindungan bagi merek jasa. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 hanya mengatur mengenai merek dagang/merek atas barang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang hanya menguraikan mengenai Daftar Kelas Barang namun tidak menguraikan mengenai Daftar Kelas Jasa.

Konsep perlindungan merek terkenal tidak diatur sama sekali oleh undang-undang ini dan pada saat berlakunya undang-undang ini, praktik pelanggaran terhadap merek terkenal sudah sering terjadi. Pengaturan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 menjadi suatu ganjalan bagi para pemilik merek yang dirugikan untuk menegakkan haknya dari praktik pendaftaran merek serupa oleh pihak yang tidak berwenang.⁶⁷ Oleh karena tidak terdapat ketentuan-ketentuan pasal mengenai perlindungan bagi pemilik merek terkenal maka tidak terdapat pula ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal.

dicantumkan kata-kata “Trade Marks Tokyo Osaka Co.” Hal ini menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan produknya buatan luar negeri (Jepang), padahal jelas-jelas buatan Indonesia. Lihat Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 60-61.

⁶⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*, Pasal 2 ayat (1).

⁶⁷Julis Rizaldi, *op. cit.*, hal. 46.

Pengertian itikad tidak baik tidak diberikan secara tegas di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961. Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 hanya menyatakan bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan apabila tujuan penggunaan merek dilandasi itikad tidak baik.

“ ... dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan itikad tidak baik.”⁶⁸

c. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Secara umum, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek banyak berorientasi kepada Konvensi Paris tanggal 14 Juli 1967, revisi Stockholm tahun 1967 dan banyak persamaannya dengan *Model Law* tahun 1966 yang diintroduksi oleh *United International Beureau for The Protection of Intellectual Property Right* (BIRPI) bekerja sama dengan *United Nation Conference of Trade and Development* (UNCTAD) dalam upaya mewujudkan terbinanya sistem merek yang seragam serta standar hukum merek yang sama di semua negara di bidang merek. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jauh lebih luas dan sempurna dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961. Letak perbedaan yang ada yaitu sistem yang dianut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 yaitu didasarkan pada pendaftaran merek yang merupakan dasar timbulnya hak atas merek (sistem konstitutif).⁶⁹

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:⁷⁰

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961*, *op. cit.*, Penjelasan Umum.

⁶⁹ Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 47.

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, LN. No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490, Penjelasan Umum.

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari undang-undang yang lama, yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi obyek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau dengan pemakaian judul Merek dalam Undang-undang ini, maka lingkup Merek mencakup baik untuk merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud. Sebagai merek, telah pula tertampung didalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti Merek Kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti "*certification marks*", "*associates marks*" dan lain-lainnya.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif selain itu dalam sistem yang baru di introduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.
4. Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883, maka Undang-Undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.
5. Undang-Undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961.
6. Undang-Undang ini mengatur juga sanksi pidana baik untuk tindakan pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

d. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek merevisi Undang-Undang No. 19 Tahun

1992 tentang Merek dengan uraian sebagai berikut:⁷¹

1. Penyempurnaan

a) Tata Cara Pendaftaran Merek

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-Undang Merek ini menganut prinsip bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa. Perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permintaan pendaftaran merek. Artinya, permintaan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah. Namun demikian, kewajiban pembayaran biaya pendaftaran tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Selain itu permintaan pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

b) Penghapusan Merek Terdaftar

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya

⁷¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek*, LN. No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681, Penjelasan Umum.

merek terdaftar itu di luar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

c) Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

d) Sanksi Pidana

Penyempurnaan pada dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis "setiap orang" diubah menjadi "barangsiapa". Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Di samping itu untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan merek, yaitu terbatas pada barang dan atau jasa yang sejenis, maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas.

2. Penambahan

Lingkup Pengaturan Perlindungan

Selain perlindungan terhadap merek barang dan jasa, dalam Undang-Undang ini diatur pula perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

3. Perubahan

Pengalihan Merek Jasa Terdaftar

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut. Semula pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam Undang-Undang ini selanjutnya ditentukan bahwa pengalihan untuk merek jasa serupa itu hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan bahwa kualitas jasa yang diperdagangkan memang sama. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen.

e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah dengan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ada yang bersifat penyempurnaan dan pengaturan baru, yaitu:

1. Proses Penyelesaian Permohonan

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara

administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁷²

2. Hak Prioritas

Berbeda dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, walaupun Hak Prioritas telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, namun definisi dari Hak Prioritas sendiri baru diatur di dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

“Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.”⁷³

3. Perlindungan Merek Dagang dan Merek Jasa serta Perlindungan Indikasi Geografis

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor

⁷²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, *op. cit.*, Penjelasan Umum.

⁷³*Ibid*, Pasal 1 butir 14.

lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.⁷⁴

4. Komisi Banding Merek

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyempurnakan ketentuan mengenai Komisi Banding Merek yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Apabila dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 diatur bahwa keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding maka dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 diatur bahwa keputusan Komisi banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Selanjutnya, mengenai wewenang dan keanggotaan Komisi Banding Merek diatur di dalam pasal tersendiri dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu Pasal 33.

5. Penyelesaian Sengketa Merek di Peradilan Khusus (Pengadilan Niaga) atau melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)

Mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.

⁷⁴*Ibid*, Penjelasan Umum.

Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa*.⁷⁵

2. Definisi Merek dan Merek Terkenal

Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi keseluruhannya, yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk.⁷⁶ Aaker dan Joachimstahler berpendapat bahwa produk meliputi karakteristik cakupan fungsi produk, atribut produk, kualitas atau nilai-nilai, kegunaan serta manfaat fungsional, sedangkan merek memiliki karakteristik yang lebih luas daripada produk yaitu citra pengguna produk, *country of origin*, asosiasi perusahaan, *brand personality*, simbol-simbol dan hubungan merek/pelanggan.⁷⁷

WIPO memberikan pengertian merek sebagai tanda pembeda yang menandai barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau badan tertentu (*A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise*).⁷⁸ Pengertian merek yang diberikan oleh WIPO tersebut tidak berbeda dengan pengertian merek dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

⁷⁵*Ibid*, Penjelasan Umum.

⁷⁶Philip Kotler and Gary Armstrong, *Principles of Marketing* (New Jersey: Prentice Hall, 1992), hal. 244.

⁷⁷David A. Aaker and Erich Joachimsthaler, *Brand Leadership* (New York: The Free Press, 2000), hal. 51.

⁷⁸WIPO, *Trademarks* <<http://wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>>, diakses tanggal 2 Maret 2011.

Seiring perjalanan waktu, peranan merek berkembang dalam enam kategori peran: *unbranded*, *brand as reference*, *brand as personality*, *brand as icon*, *brand as company*, dan *brand as policy*. *Unbranded products* bercirikan komoditas yang satu sama lain sulit dibedakan kualitasnya, sehingga biasanya harga menjadi kriteria pembelian utama. Sebagai referensi/acuan, nama merek lazimnya sekaligus merupakan nama produsen. Nama digunakan untuk identifikasi dan jaminan konsistensi kualitas. Sebagai kepribadian, merek mampu berdiri ‘mandiri’, di mana komunikasi pemasaran dirancang untuk memberikan makna bagi merek bersangkutan sesuai dengan konteks yang diharapkan pemilik merek. Dukungan pemasaran biasanya difokuskan pada daya tarik emosional. Sebagai ikon, merek bukan lagi sekedar properti produsen, namun telah menjadi ‘kepunyaan’ konsumen. Merek menjadi bagian dari keseharian konsumen dan masyarakat secara umum. *Brand as company* mencerminkan situasi merek yang memiliki identitas kompleks. Pemilik merek harus mampu memfokuskan manfaat-manfaat korporasi (*corporate benefits*) bagi beraneka macam segmen pelanggan. Dalam hal ini, kemampuan mengintegrasikan strategi komunikasi pemasaran menjadi aspek krusial. Sementara itu, *brand as policy* menggambarkan keselarasan antara perusahaan, merek, dan isu-isu sosial maupun politik. Konsumen ‘menyuarakan’ isu-isu sosial dan politik melalui perusahaan dan merek.⁷⁹

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal (*well known/famous mark*) oleh masyarakat konsumen dan menjadikan merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan oleh baik produsen maupun pemilik merek, tahapan ini disebut sebagai ekuitas merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk (*counterfeiting product*) bermerek dengan

⁷⁹Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 8.

mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu singkat. Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik secara nasional maupun internasional.⁸⁰

Perlindungan terhadap Merek Terkenal (*Well Known Marks*) memang sejak lahirnya Konvensi Paris pada tahun 1883, telah disepakati untuk memberi perlindungan yang lebih besar, dan diberi jaminan perlindungan khusus (*a granting special protection*). Dengan dasar perlunya pemberian jaminan khusus seperti itu, maka Sidang Umum WIPO dan Sidang Umum Uni Paris pada tahun 1999 telah membuat suatu bentuk wadah yang disebut *A Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.⁸¹

Dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs tidak ada pengertian mengenai merek terkenal, namun pengaturannya terdapat dalam Pasal 16 ayat 2 Perjanjian TRIPs. Menurut pasal ini pengertian status merek terkenal hanya ada dalam hubungannya dengan pengetahuan atau pengenalan merek oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan atau pengenalan yang didapat sebagai hasil promosi dari suatu merek. Untuk melengkapi kekurangan pengaturan dalam ketentuan TRIPs, direkomendasikan WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan merek agar dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau bukan merek terkenal.⁸²

Pasal 2 ayat (1) huruf b WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* menguraikan unsur-unsur atau faktor-faktor yang harus dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu merek adalah terkenal atau bukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan atas merek tersebut di sektor publik terkait;

⁸⁰Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 3.

⁸¹Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 77-78.

⁸²Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 50.

- b. Jangka waktu, perpanjangan dan wilayah geografis dari penggunaan merek tersebut;
- c. Jangka waktu, perpanjangan dan wilayah geografis dari promosi atas merek tersebut, termasuk iklan atau publikasi dan presentasi pada pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut digunakan;
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran atas merek tersebut, sepanjang hal tersebut mencerminkan penggunaan atau pengakuan atas merek tersebut;
- e. Catatan atas penerapan hak atas merek tersebut yang berhasil ditempuh, khususnya dalam hal merek diakui sebagai merek terkenal oleh pihak yang berwenang;
- f. Nilai terkait dari merek tersebut.

Di negara Amerika Serikat, tidak hanya *well-known trademark* yang dikenal dalam hukum merek setempat, tetapi juga *famous trademark*.⁸³ Pasal 43 dari *Lanham Act* mengatur bahwa suatu merek dapat dikatakan *famous* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:⁸⁴

- a. Tingkatan ciri khas atau ciri pembeda yang diperoleh oleh merek tersebut;
- b. Durasi dan penggunaan merek tersebut dalam kaitannya dengan barang atau jasa dari merek yang bersangkutan;
- c. Durasi dan pengiklanan dan publikasi atas merek tersebut;
- d. Cakupan geografis atas wilayah dagang di mana merek tersebut digunakan;
- e. Jaringan perdagangan atas barang atau jasa di mana merek tersebut digunakan;

⁸³“A Famous trademark is one that has established a strong connection, in the minds of the consumers, between a specific good or service and the source of that good or service. For example, the Coca-Cola and Sony brands have been determined to be strong and famous marks. The question of whether a trademark is famous or not is relevant when talking about trademark dilution, where a third party is arguably weakening the strength of a famous mark.” Lihat <http://www.quizlaw.com/trademarks/what_is_a_famous_trademark.php>.

⁸⁴Lihat Jeremy Philips, *Trademark Law: A Practical Anatomy* (New York: Oxford, 2003), hal. 398.

- f. Tingkat pengetahuan merek di wilayah perdagangan dan jaringan perdagangan yang digunakan oleh pemilik merek; dan
- g. Sifat dan cakupan penggunaan merek yang serupa atau sama oleh pihak ketiga.

Dalam pengaturan hukum merek Indonesia yang menyangkut merek terkenal, munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.⁸⁵

Undang-Undang Merek Indonesia tidak menyebutkan secara tegas definisi merek terkenal. Definisi merek terkenal pernah diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain (“**Kepmenkeh 03/1991**”). Pasal 1 Kepmenkeh 03/1991 menyatakan bahwa yang dimaksud merek terkenal dalam ketentuan tersebut adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai definisi merek terkenal secara implisit, yaitu bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu

⁸⁵Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 87.

diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

3. Itikad Baik Pemilik Merek

Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam Penjelasan Pasal 4 tersebut, disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Prinsip itikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara. Sistem hukum Belanda membedakan itikad dalam dua jenis, yakni itikad baik yang bersifat subjektif (*subjective goede trouw*) dan itikad baik yang bersifat objektif (*objective goede trouw*). Itikad baik yang bersifat subjektif bermakna sebagai suatu

gemoedtoestand: te goeder trouw zijn, is niet weten (ook niet behoren te weten) van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid. Itikad baik yang bersifat subjektif ini terletak dalam hukum benda. Itikad baik yang bersifat objektif merupakan konsep umum itikad baik yang mengacu kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan itikad baik.⁸⁶

Sesungguhnya itikad baik seringkali dilihat sebagai suatu norma tertinggi dari hukum kontrak, hukum perikatan, bahkan hukum perdata. Itikad baik seringpula dikatakan sebagai berhubungan dengan standar moral. Di satu sisi, dikatakan menjadi suatu standar moral itu sendiri, yakni suatu prinsip legal ethical, sehingga itikad baik bermakna *honesty*. Dengan keadaan yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.⁸⁷

Pengertian itikad baik terdapat di dalam Pasal 530, Pasal 548, Pasal 575, dan Pasal 581 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga merupakan pengertian yang berdasarkan di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai benda, sedangkan hak atas suatu merek juga merupakan bagian dari hukum benda, hal tersebut dikarenakan bahwa hak atas suatu merek digolongkan sebagai benda tidak berwujud/imaterial. Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai penguasaan/kepemilikan atas suatu benda oleh seseorang, terdapat itikad baik ataupun itikad buruk. Di dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa adanya itikad baik merupakan penguasaan/kepemilikan yang sah terhadap suatu benda, sedangkan adanya itikad buruk merupakan penguasaan/kepemilikan yang tidak sah terhadap suatu benda. Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai adanya itikad baik menjadikan hak kebendaan tersebut terhadap benda yang dikuasai.

⁸⁶Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Facta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia pada tanggal 8 Februari 2011.

⁸⁷Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana UI, 2004), hal. 34-35.

Pasal 575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai hak-hak untuk menikmati dan menggunakan hak kebendaan tersebut terhadap penguasaan atas suatu benda untuk diberikan kepada yang beritikad baik dan Pasal 581 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai kewajiban bagi penguasa hak atas suatu benda, baik yang beritikad baik maupun yang beritikad buruk.

Tan Tee Jim mengungkapkan bahwa, “*Legal protection of the mark would protect the trader’s goodwill against unfair trading practices and help in facilitating consumer information and preventing consumer confusion. The protection would in turn ensure that the mark plays an important role in the public interest in stimulating trade and the efficient distribution of goods and services*”.⁸⁸ (Terjemahan bebasnya: Perlindungan hukum terhadap merek akan melindungi itikad baik pengusaha dari praktik perdagangan tidak jujur dan membantu memfasilitasi informasi konsumen dan mencegah kekeliruan dari konsumen. Perlindungan merek pada gilirannya akan memastikan bahwa merek memainkan peranan penting untuk kepentingan publik dalam mendorong perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara efisien.)

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemilik merek harus memiliki itikad baik, baik pada saat permohonan pendaftaran merek maupun selama penguasaan atas merek yang dimilikinya. Pemilik merek yang beritikad baik berarti menguasai mereknya secara sah dan tidak melakukan penjiplakan ataupun “menumpang” ketenaran merek yang dimiliki oleh produsen lain. Adanya itikad baik yang dimiliki oleh pemilik merek juga menunjukkan bahwa pemilik merek tersebut mendukung praktik perdagangan yang jujur dan berlaku adil terhadap konsumen.

4. Pendaftaran, Penghapusan, dan Pembatalan Merek Terdaftar

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar, dan pembatalan merek terdaftar.

⁸⁸Tan Tee Jim, *op. cit.*, hal. 1-2.

a. Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran, yakni *stelsel* deklaratif (*passive stelsel*) dan *stelsel* konstitutif (*active stelsel* atau atributif). *Stelsel* deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah yang menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum (*rechtsmoeden*), atau *presumption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan. Menurut *stelsel* ini, pemakai pertamalah yang menciptakan hak merek. Oleh karena itu, hak merek diberikan kepada pihak yang untuk kali pertama memakai merek tersebut. Dalam *stelsel* deklaratif, fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa pendaftar merek diduga sebagai pemilik sah karena pemakai pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemegang merek untuk mendaftarkan mereknya. Berbeda dengan *stelsel* deklaratif, *stelsel* konstitutif memiliki kelebihan dalam soal kepastian hukum. Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Menurut *stelsel* konstitutif dengan doktrinnya “*prior in filing*”, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal pula dengan sistem *presumption of ownership*. Jadi, pendaftaran menciptakan hak merek. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menganut *stelsel* konstitutif.⁸⁹

Permohonan pendaftaran merek merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI. Perubahan atas permohonan pendaftaran merek hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama atau alamat pemohon atau kuasanya. Selama belum memperoleh keputusan dari Dirjen HKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Pemeriksa merek akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar/ditolak.

⁸⁹Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *op. cit.*, hal. 68-69.

Jika disetujui, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tidak disetujui, Dirjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Dirjen HKI mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan:

- a) Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen HKI.
- b) Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah dan jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Dirjen HKI.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas permohonan yang bersangkutan. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti. Dirjen HKI dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisi keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Dirjen HKI yang diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Dirjen HKI. Keberatan atau sanggahan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Jika tidak ada keberatan, Dirjen HKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi

merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan disetujui jika memenuhi syarat merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut, serta barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

b. Penghapusan Merek Terdaftar

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan tiga macam penghapusan merek sebagai berikut:

1) Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Dirjen HKI

Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:⁹⁰

- a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Dirjen HKI; atau
- b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan pengecualian penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Dirjen HKI, *pertama* karena adanya larangan impor, *kedua* karena larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atas keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, dan *ketiga* adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus merek, penghapusan merek yang dilakukan oleh Dirjen HKI akan dicoret dalam Daftar Umum

⁹⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, op. cit.*, Pasal 61 ayat (2).

Merek dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Karena itu, berakhir pula perlindungan hukum atas merek tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan adalah:⁹¹

- a) Alat bukti berupa dokumen (akta);
- b) Mendengar keterangan saksi atau ahli maupun mendengar keterangan pemilik;
- c) Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan fakta tentang *non-use* maupun penyalahgunaan pemakaian merek.

2) Penghapusan Merek Terdaftar Atas Permintaan Pemilik Merek

Suatu merek terdaftar dapat diajukan penghapusannya atas permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Dirjen HKI.⁹²

Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi.⁹³

Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen HKI dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.⁹⁴

⁹¹Dwi Rezki Sri Astarini, *op. cit.*, hal. 85-86.

⁹²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, *op. cit.*, Pasal 62 ayat (1).

⁹³Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Dwi Rezki Sri Astarini, *Ibid.*, hal. 87.

⁹⁴Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek*, LN No. 30 Tahun 1993, TLN Nomor 3522, Pasal 20.

Setiap permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, harus dilengkapi dengan:⁹⁵

- a) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
 - b) Surat Kuasa Khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;
 - c) Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
 - d) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang besarnya ditetapkan Menteri.
- 3) Penghapusan Merek Terdaftar Atas Permintaan Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Pengadilan
- Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa pihak ketiga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Gugatan dalam sengketa penghapusan merek tidak ada dalil gugatan di luar alasan yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila dalil gugatan menyimpang dari itu, akan berakibat gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) atau tidak mempunyai dasar hukum. Akibat yang terjadi adalah gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.⁹⁶

Terhadap putusan pengadilan niaga, tidak dapat diajukan banding melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila gugatan dikabulkan, selain kepada para pihak, turunan putusan itu diberitahukan kepada Direktorat Merek Dirjen HKI, untuk dilakukan penghapusan

⁹⁵*Ibid.*, Pasal 21.

⁹⁶Dwi Rezki Sri Astarini, *op. cit.*, hal. 91.

pendaftaran merek dari daftar merek. Sebaliknya, jika gugatan itu ditolak untuk kemudian diajukan kasasi dan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, pendaftaran merek akan berlangsung sampai merek tersebut berakhir jangka waktu perlindungannya, kecuali diperpanjang dan permohonan perpanjangannya diterima oleh Dirjen HKI.⁹⁷

c. Pembatalan Merek Terdaftar

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa pendaftaran Merek dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, namun apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum maka gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu. Dasar gugatan pembatalan pendaftaran merek adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Merek tersebut telah didaftarkan dengan itikad tidak baik.
- 2) Merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

⁹⁷Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *op. cit.*, hal. 72.

- 3) Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar, terkenal atau indikasi geografis yang sudah dikenal.
- 4) Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau badan hukum lain; tiruan nama, simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional; dan/atau menyerupai tanda, cap, atau stempel remi yang dimiliki oleh negara atau lembaga Pemerintah.

5. Sekilas Mengenai Hukum Merek di Singapura dan Malaysia

a. Hukum Merek Singapura

Perlindungan merek di Singapura telah dimulai sejak *common law* Inggris diperkenalkan di Singapura melalui Piagam Keadilan Kedua (*Second Charter of Justice*) pada bulan November 1826. Hukum merek yang disusun oleh pemerintah Singapura yaitu Undang-Undang Merek Tahun 1939 yang mengacu kepada Undang-Undang Merek Inggris Tahun 1938. Undang-Undang Merek Tahun 1939 mampu bertahan selama 60 tahun dan setelah Singapura menandatangani TRIPs pada tanggal 15 April 1994, Undang-Undang Merek Tahun 1939 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Merek yang lebih komprehensif yang disahkan pada tanggal 26 November 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1999. Undang-Undang Merek Tahun 1998 (selanjutnya disebut sebagai “**Undang-Undang Merek Singapura**”) tersebut sebagian besar juga merujuk pada Undang-Undang Merek Inggris Tahun 1994.⁹⁸

Undang-Undang Merek Singapura memberikan pengertian merek dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

"Trade mark" means any sign capable of being represented geographically and which is capable of distinguishing goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person

⁹⁸Lihat Tan Tee Jim, *Law of Trade Marks and Passing Off in Singapore* (Singapore: Sweet&Maxwell, 2003), hal. 4-6.

*from goods or services so dealt with or provided by any other person.*⁹⁹

(Terjemahan bebasnya: “Merek” adalah setiap tanda yang dapat dikenali secara geografis dan dapat membedakan barang atau jasa dalam perdagangan yang dilakukan oleh seseorang dari barang atau jasa dalam perdagangan yang dilakukan oleh orang lain.)

Pengertian merek sebagaimana tersebut di atas sangat penting. Selain mengatur mengenai karakteristik yang esensial untuk tujuan pendaftaran sebuah merek, pengertian tersebut juga memberikan pengertian mengenai hubungan antara barang atau jasa terkait dengan merek dan orang yang menyediakan barang atau jasa dalam hal perdagangan.¹⁰⁰

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Merek Singapura mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan:

The following shall not be registered:

- (a) signs which do not satisfy the definition of a trade mark in section 2 (1);*
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;*
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services; and*
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.*¹⁰¹

(Terjemahan bebasnya: Berikut ini tidak dapat didaftarkan:

- (a) tanda yang tidak memenuhi pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ;
- (b) merek yang tidak memiliki karakter khas apapun;

⁹⁹Singapore Trademark Act (Chapter 332) <http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-332&doctitle=TRADE%20MARKS%20ACT%0A&date=latest&method=part>, diakses tanggal 20 Maret 2011.

¹⁰⁰Lihat Tan Tee Jim, *op. cit.*, hal. 9.

¹⁰¹Singapore Trademark Act (Chapter 332), *op. cit.*

- (c) merek yang hanya terdiri dari tanda atau indikasi yang dalam perdagangan digunakan untuk menetapkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan yang dikehendaki, nilai, asal geografis, waktu produksi barang atau jasa yang disediakan, atau karakteristik lain dari barang atau jasa yang bersangkutan; dan
- (d) merek yang hanya terdiri dari tanda atau indikasi yang telah menjadi kebiasaan dalam bahasa saat ini atau sebagaimana yang terlihat dan menjadi praktik dalam perdagangan.)

Pendaftaran merek tidak diwajibkan di Singapura. Setiap orang, firma atau perusahaan yang mempunyai merek dan menggunakannya untuk barang atau jasa mereka memperoleh hak-hak berdasarkan *common law* dengan penggunaan dan reputasi merek tersebut. Untuk merek yang tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut dapat mendasarkan hak-haknya pada *passing off* menurut *common law* untuk melindungi mereknya dari penjiplakan atau pelanggaran. Namun hal ini mensyaratkan pemilik merek untuk membuktikan reputasi dan itikad baiknya. Hal ini dapat menjadi masalah apabila bisnis atau penggunaan merek tersebut belum mencapai jangka waktu yang cukup. Merek yang terdaftar memberikan jaminan kepada pemilik merek atas hak tunggal penggunaan merek berdasarkan undang-undang. Apabila pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa dalam barang atau jasa yang sama maka pemilik merek terdaftar dapat mendasarkan pada pendaftaran merek tersebut sebagai haknya atas merek tersebut dan melakukan gugatan atas adanya pelanggaran.¹⁰²

Merek dapat didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Merek (*Registry of Trade Marks*) dalam Kantor Hak atas Kekayaan Intelektual Singapura (*Intellectual Property Office of Singapore*). Di Singapura, merek dapat didaftarkan melalui dua cara, yaitu (i) pengajuan permohonan pendaftaran secara domestik yang diajukan kepada Kantor Pendaftaran merek; atau (ii) pengajuan permohonan pendaftaran secara internasional menurut Protokol Madrid. Pendaftaran merek di Singapura berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun setelahnya. Untuk mempertahankan merek dalam Daftar

¹⁰²Lihat Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), *About Trade Marks* <<http://www.ipos.gov.sg/leftNav/tra/>>, diakses tanggal 20 Maret 2011.

Merek, selain dengan cara memperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku, merek tersebut juga harus selalu digunakan dalam perdagangan di Singapura. Merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu 5 tahun tanpa alasan yang jelas dapat menyebabkan merek tersebut dibatalkan.¹⁰³

Berdasarkan Undang-Undang Merek Singapura, pendaftaran merek dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Pada umumnya merek dapat didaftarkan pada Bagian A apabila merek tersebut bersifat membedakan (*distinctive*). Merek-merek yang tidak mempunyai sifat membedakan dapat didaftarkan pada Bagian B apabila dapat dibuktikan adanya kemampuan untuk membedakan. Bukti tersebut harus juga menunjukkan penggunaan merek tersebut di Singapura untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum tanggal permohonan. Dalam hal merek yang dimohonkan pendaftarannya itu dinyatakan tidak ada hal-hal yang berlawanan maka permohonan itu akan diterima dan diumumkan di dalam Berita Negara (*Government Gazette*). Apabila tidak ada yang menyangkal dalam tempo 2 bulan dari tanggal pengumuman maka merek tersebut akan didaftarkan. Berdasarkan pendaftaran merek tersebut maka akan berlaku surut sejak tanggal permohonan. Setiap permohonan pendaftaran merek haruslah menyangkut barang-barang tertentu.¹⁰⁴ Singapura menggunakan Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa (*International Classification of Goods and Services*) sebagaimana diatur dalam *Nice Agreement* untuk menentukan klasifikasi pendaftaran merek.

b. Hukum Merek Malaysia

Semula di Malaysia berlaku 3 undang-undang merek yang diterapkan dalam 3 yurisdiksi negara-negara bagian yaitu: (1) *Trade Marks Ordinance* 1949 yang berlaku di wilayah negara Sabah, (2) *Trade Marks Ordinance* 1950 yang

¹⁰³Lihat LAC Lawyers, *IP Law in Singapore – Trademarks* <<http://www.laclawyers.com.au/document/IP-Law-in-Singapore-Trademarks.aspx>>, diakses tanggal 20 Maret 2011.

¹⁰⁴Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 77-78.

berlaku di Malaya Barat, dan (3) *Trade marks Ordinance* 1957 berlaku di wilayah Sarawak. Kemudian dilakukan unifikasi peraturan merek yang berlaku di seluruh wilayah Malaysia, yaitu dengan *Trade Marks Act* 1976 yang berlaku pada tanggal 1 September 1983. Kantor pendaftaran merek dipusatkan tidak lagi di masing-masing negara bagian, tetapi pada satu kantor CTMO (*Central Trade Marks Office*) yang berkedudukan di Kuala Lumpur. Maka sejak tanggal 1 September 1983, pemohon pendaftaran merek tidak perlu lagi mendaftarkan di ketiga negara bagian, agar mereknya dilindungi di seluruh Malaysia, tetapi cukup dengan mengajukan satu permohonan bagi setiap kelas barang berdasarkan klasifikasi *Nice International Classification of Goods*.¹⁰⁵

Trade Marks Act 1976 yang berlaku di Malaysia mengacu kepada *Trade Marks Act* 1938 yang berlaku di Inggris. *Trade Marks Regulations* 1983 yang disusun sebagai peraturan pelaksana *Trade Marks Act* 1976 juga diberlakukan pada tanggal yang sama seperti tanggal keberlakuan *Trade Marks Act* 1976, yaitu tanggal 1 September 1983. *Trade Marks Act* 1976 kemudian diubah menjadi *Trade Marks (Amendment) Act* 1994 yang mengatur pendaftaran merek dagang dan merek jasa di Malaysia. Peraturan pelaksana yang baru sebagai pengganti *Trade Marks Regulations* 1983 adalah *Trade Marks Regulations* 1997. Undang-Undang Merek Malaysia kemudian diamandemen kembali pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya *Trade Marks (Amendment) Act* 2000 yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001. *Trade Marks (Amendment) Act* 2000 disusun untuk memuat ketentuan-ketentuan dalam

TRIPs 1994.¹⁰⁶ *Trade Marks Act* 1976 diamandemen kembali dengan keberlakuan amandemen tersebut pada tanggal 15 Februari 2011 (untuk selanjutnya *Trade Marks Act* 1976 dan seluruh amandemennya disebut sebagai “**Undang-Undang Merek Malaysia**”).

¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 95.

¹⁰⁶Lihat Chew Kherk Ying dan Claire Chan, *Malaysia Intellectual Property Law: Trade Marks* (Kuala Lumpur: CCH Asia Pte Limited, 2009), hal. 3.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Merek Malaysia memberikan definisi *mark* atau tanda sebagai berikut:

*“Mark” includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof.*¹⁰⁷

(Terjemahan bebasnya: “Tanda” meliputi alat, cap, judul, label, tiket, nama, tanda tangan, kata, huruf, angka atau kombinasi keseluruhan.)

Selanjutnya pengertian merek didefinisikan dalam pasal dan ayat yang sama sebagai berikut:

*“Trade mark” means, except in relation to Part XI, a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services and a person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark whether with or without an indication of the identity of that person, and means, in relation to Part XI, a mark registrable or registered under the said Part XI.*¹⁰⁸

(Terjemahan bebasnya: “Merek” adalah, selain yang diatur dalam Bagian XI, merek yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan sehubungan dengan barang atau jasa dengan tujuan untuk menandakan hubungan perdagangan di antara barang jasa tersebut dan orang yang mempunyai hak, baik sebagai pemilik atau pengguna terdaftar untuk menggunakan merek tersebut, dengan atau tanpa indikasi identitas orang tersebut, dan juga berarti, sehubungan dengan Bagian XI, merek yang dapat didaftarkan atau terdaftar menurut Bagian XI tersebut.)

¹⁰⁷Malaysia Trademark Act
<http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/malaysia/trademark_act.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2011.

¹⁰⁸*Ibid.*

Definisi merek tersebut di atas *pari materia* dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek Inggris Tahun 1938. Dari kedua ketentuan ini, terdapat tiga unsur utama dari sebuah merek, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Tanda,
- 2) Digunakan dalam kaitannya dengan barang dan jasa, dan
- 3) Adanya hubungan antara barang dan pemilik barang, baik dalam hal asal barang atau kualitasnya.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek Malaysia menentukan bahwa agar suatu merek dapat didaftarkan maka harus terdiri dari minimal satu dari beberapa hal berikut ini:

- 1) Nama individu, perusahaan atau firma yang bersangkutan (*the name of an individual, company or firm represented in a special or particular manner*);
- 2) Tanda tangan pemohon pendaftaran atau pihak yang berwenang dalam perusahaan bersangkutan (*the signature of the applicant for registration or of some predecessor in his business*);
- 3) Kata atau kata-kata yang diciptakan (*an invented word or words*);
- 4) Kata yang tidak memiliki referensi langsung dengan sifat atau kualitas barang atau jasa, yang berdasarkan arti sebenarnya, bukan merupakan nama geografis atau nama julukan (*a word having no direct reference to the character or quality of the goods or services not being, according to its ordinary meaning, a geographical name or surname*); atau
- 5) Tanda pembeda lainnya (*any other distinctive mark*).

Pendaftaran merek merupakan hal yang penting untuk memperoleh hak eksklusif atas merek, namun berdasarkan Undang-Undang Merek Malaysia, pendaftaran merek bukan merupakan kewajiban. Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Kantor Pendaftaran Merek dengan melampirkan contoh merek, terjemahan merek apabila tidak ditulis dalam Bahasa Inggris

¹⁰⁹Lihat Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trademarks Law In Malaysia* (Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia, 2004), hal. 2.

atau karakter Romawi, daftar barang dan jasa di mana merek tersebut akan didaftarkan, data dari pihak yang mendaftarkan, dan pernyataan bahwa pendaftar memiliki hak untuk mendaftarkan merek tersebut. Merek yang berhasil didaftarkan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperbaharui setiap saat.

Sebelum amandemen Undang-Undang Merek Malaysia diterbitkan pada tahun 2000, pendaftaran merek di Malaysia terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Pendaftaran pada Bagian A lebih disukai. Apabila standar tinggi dalam Bagian A tidak dapat dipenuhi maka merek akan didaftarkan pada Bagian B. Pada Bagian A, suatu tanda untuk dapat didaftarkan menjadi merek disyaratkan adanya kekhususan, namun pada Bagian B, suatu tanda hanya disyaratkan agar dapat membedakan antara suatu produk dengan produk lainnya.¹¹⁰

Agar merek dapat didaftarkan dalam Bagian A, merek tersebut harus memuat sekurang-kurangnya salah satu kategori berikut ini:¹¹¹

- 1) Nama seseorang, perusahaan atau persekutuan yang diungkapkan secara khusus atau tertentu;
- 2) Tanda tangan dari pemohon pendaftaran atau dari pemrakarsa perusahaan tersebut;
- 3) Kata atau kata-kata baru;
- 4) Kata yang tidak memiliki kaitan langsung dengan sifat atau kualitas barang, mengandung pengertian geografis atau nama keluarga, atau
- 5) Setiap merek yang mempunyai sifat membedakan.

Suatu merek dapat pula didaftarkan sebagian pada Bagian A dan sebagian pada Bagian B dengan nama dari orang yang sama, baik untuk barang yang sama maupun bagi barang yang berbeda. Sedangkan merek yang dapat

¹¹⁰*Ibid.*, hal. 25.

¹¹¹Taryana Soenandar, *op. cit.*, hal. 96.

didaftarkan pada Bagian B, merek tersebut harus mempunyai sifat membedakan (*distinctive*) atau dapat membedakan barang tersebut dengan barang yang terdaftar secara umum, maupun dengan barang yang pada saat didaftarkan atau dimohon untuk didaftarkan, mereknya harus memenuhi persyaratan tertentu, atau penambahan, perubahan, ataupun pembatasan dalam penggunaan mereknya.¹¹²

Merek yang telah disetujui untuk didaftarkan, kemudian diiklankan agar dapat diketahui oleh setiap orang. Setiap orang dapat mengajukan keberatan tentang pemakaian merek tersebut kepada kantor pendaftaran. Keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis. Setelah pengiklanan merek tersebut ada 3 kemungkinan bagi kantor pendaftaran, yakni: menolak pendaftaran merek tersebut, menerima pendaftaran seluruhnya, atau menerima pendaftaran dengan syarat.¹¹³

6. Beberapa Doktrin yang Berkembang terkait dengan Hukum Merek

a. *Passing Off*

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi. Pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk menuntut seseorang yang telah menggunakan merek tersebut tanpa izin, namun bagaimana dengan reputasi yang muncul dari sebuah merek yang belum terdaftar? *Passing off* melindungi semua hal itu. Kompetitor/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual diproduksi oleh orang lain.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*, hal. 98.

Passing off tidak pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran reputasi di Indonesia. Namun, ada dasar hukum untuk melaksanakan hal itu di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha harus melakukan usahanya dengan itikad baik ...”.¹¹⁴

Syarat suatu tindakan *passing off* adalah tindakan pengelabuan terhadap perspektif konsumen yang dilakukan oleh pedagang dalam jalur perdagangan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap *goodwill* suatu bisnis. Aktivitas-aktivitas yang merupakan *passing off* di antaranya yaitu memasok produk-produk penggugat yang dikemas bersama dengan produk lain, sehingga masyarakat akan mengira produk lain merupakan produk penggugat.¹¹⁵

Lord Diplock dalam *Erven Warnink BV v. Townend & Sons (Hull) Ltd* mengidentifikasi lima karakteristik dalam tindakan *passing off* sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Adanya penggambaran yang keliru (*misrepresentation*);
- 2) Penggambaran yang keliru tersebut harus telah dibuat oleh pedagang yang memasarkan barang atau jasa terkait;
- 3) Penggambaran yang keliru tersebut harus telah dilakukan terhadap calon pembeli atau konsumen akhir dalam barang atau jasa yang disediakan;
- 4) Penggambaran yang keliru harus dihitung untuk merugikan bisnis atau itikad baik dari pedagang lainnya (dengan catatan bahwa hal ini merupakan akibat yang dapat diduga); dan
- 5) Penggambaran yang keliru tersebut harus menyebabkan kerugian yang nyata terhadap bisnis atau itikad baik dari pedagang yang dirugikan.

¹¹⁴Tim Lindsey, et. al., *op. cit.*, hal. 152.

¹¹⁵Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 115.

¹¹⁶Lihat Tan Tee Jim, *op. cit.*, hal. 384.

Kompleksitas pengajuan klaim berdasarkan *passing off*, yaitu bahwa pemilik merek yang bersangkutan harus melakukan pembuktian melalui survey terhadap pasar untuk membuktikan bahwa barang atau jasa yang bersangkutan telah memperoleh nama baik dan reputasi di pasar bersangkutan. Pembuktian melalui survey juga dapat dilaksanakan oleh pihak lawan untuk membuktikan sebaliknya.¹¹⁷

Untuk memakai argumen *passing off*, maka merek yang bersangkutan tidak perlu mencapai tingkatan merek terkenal, cukup bahwa merek ini memiliki konsumen yang sudah mengenalinya saja, apalagi bahwa *passing off* berasal dari *case law* bukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian pengaturan merek terkenal tidaklah identik dengan *passing off*. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Konsekuensi yuridis dari pasal *a quo* cukup jelas, bahwa seorang pengguna merek hanya terlindungi mereknya, apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hak atas merek tersebut dari negara dengan cara mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI. Di Indonesia tidak ada merek yang terlindungi apabila belum terdaftar di Dirjen HKI. Hal ini terbukti dengan tidak ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang pernah mengabulkan gugatan dari pengguna merek yang belum terdaftar. Berbeda halnya dengan Amerika yang memberikan hak atas merek berdasarkan penggunaan bukan pendaftaran. Sedangkan di Australia dan Inggris, merek belum terdaftar terlindungi oleh *passing off*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengandung doktrin *passing off*. Oleh karenanya, doktrin ini tidak dapat

¹¹⁷Lihat Tanner De Witt, *Passing Off* <
<http://www.tannerdewitt.com/media/publications/passing-off.php>>, diakses tanggal 10 Juli 2011.

digunakan di Indonesia.¹¹⁸

b. *Dilution Theory*

Penggunaan tidak sah atas suatu merek terkenal disebut juga dengan “pencemaran merek terkenal” (*dilution theory*). Teori ini tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.¹¹⁹

Dilution merupakan penggunaan merek yang sama, tetapi untuk jenis barang yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan penggunaan merek terkenal pada produk lain yang berbeda seperti penggunaan merek Rolex untuk jenis barang yaitu jam tangan dan di lain pihak ada orang yang menggunakan merek Rolex untuk jenis barang lain yaitu sepatu. Hal ini jelas merupakan tindakan *dilution* yang dapat membingungkan masyarakat konsumen. Teori tentang *dilution* sangat relevan, apabila dikaitkan dengan keterkenalan suatu produk yang telah dikenal luas di seluruh dunia. Secara umum tindakan *dilution* terhadap suatu produk didasarkan pada tiga hal, yaitu:¹²⁰

- 1) *Favorability*, daya tarik dari sebuah produk yang dapat memberikan kesan berkaitan antara produk yang satu dengan yang lain;
- 2) *Strength*, kekuatan merek yang dapat memberikan daya ingat kepada masyarakat konsumen;
- 3) *Uniqueness, image* sebuah merek yang mempunyai daya tarik bagi konsumen adalah merek-merek yang sangat unik seperti kata Volvo dan Qantas.

¹¹⁸Hendra Setiawan Boen, *Dapatkah Doktrin Passing Off Dapat Diterapkan di Indonesia?* <<http://hendraboen.wordpress.com/2009/11/17/dapatkah-doktrin-passing-off-di-aplikasikan-di-indonesia/>>, diakses pada tanggal 15 April 2011.

¹¹⁹Tim Lindsey, et. al., *op. cit.*, hal. 151.

¹²⁰Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 118.

Dilution theory diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Namun karena Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya hingga kini belum diterbitkan, sehingga perlindungan merek berdasarkan *dilution theory* ini belum efektif.

c. *Parallel Importation*

Parallel import adalah produk-produk bukan produk palsu yang diimpor dari negara lain tanpa seijin pemilik HKI atas barang-barang tersebut. Praktik *parallel import* seringkali berkaitan dengan kasus *software*, musik, teks yang dicetak dan produk-produk elektronik yang biasanya muncul karena beberapa alasan berikut:¹²¹

- 1) Berbagai versi dari sebuah produk diproduksi untuk penjualan dalam berbagai pasar yang berbeda. Sebagai contoh: *Top Gear Magazine* (Edisi Inggris) dijual secara resmi di Inggris dan *Top Gear Magazine* (Edisi Australia) dijual secara resmi di Australia, namun beberapa distributor tidak resmi di Australia juga menjual *Top Gear Magazine* (Edisi Inggris).
- 2) Perusahaan, baik produsen maupun distributor, menetapkan harga yang berbeda dalam menawarkan produknya di pasar yang berbeda. Pelaku *parallel import* awalnya membeli produk di suatu negara dengan harga yang lebih murah daripada harga yang mereka jual di negara lain, kemudian mengimpor produk tersebut ke dalam negara lain tersebut dan menjualnya dengan harga di antara harga di negara awal dan negara tempat dia menjual produknya.
- 3) Konsumen yang dapat memperoleh barang-barang dengan harga kompetitif dan memilih untuk menghindari pajak penjualan lokal.
- 4) Beberapa kelompok advokasi mendukung *parallel import* sebagai cara untuk meningkatkan arus informasi yang bebas.

¹²¹Lihat Wikipedia, *Parallel Import* <http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import>, diakses tanggal 20 Maret 2011.

Hingga saat ini masih belum jelas apakah *parallel importation* dianggap sebagai pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 memang memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut pihak yang meniru mereknya tanpa izin. Namun hal ini tidak dapat dipastikan apakah *parallel importation* termasuk ke dalam ketentuan tersebut. Sejauh ini belum terdapat keputusan pengadilan mengenai apakah *parallel importation* termasuk ke dalam pengertian “menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Selain itu, belum dapat dipastikan pula, apakah hak eksklusif untuk menggunakan merek termasuk ke dalam hak eksklusif atas impor. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, hak eksklusif atas merek mencakup hak untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (lisensi merek). Apabila hak eksklusif atas merek hanya terbatas ke dalam pengertian tersebut maka pemilik merek tidak memiliki hak untuk mencegah *parallel importation*. Namun apabila pengadilan mentafsirkan *parallel importation* sebagai “penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain” maka *parallel importation* termasuk ilegal di Indonesia.¹²²

¹²²Lihat M. Hawin, *Intellectual Property Law On Parallel Importation* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 83.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

MEREK JASA TERKENAL

A. Konsep Perlindungan Merek Terkenal

Merek memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Rahmi Jened memberikan catatan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada merek bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, tetapi melalui merek produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadi dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya.¹²³ Merek terutama berkembang melalui penggunaan untuk melindungi *goodwill* perusahaan melawan produk lain dari pesaingnya. Merek tidak merupakan suatu properti yang harus dilindungi hukum jika tidak terkait dengan aktivitas perdagangan. Perlindungan merek bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang/pemilik merek harus menggunakan mereknya.¹²⁴

Merek terkenal merupakan salah satu isu perlindungan HKI yang menjadi *concern* dalam Konvensi Paris (Pasal 6 bis) dan Perjanjian TRIPs (Pasal 16 ayat 2 dan 3). Dicapunya ketentuan tentang merek terkenal dalam Perjanjian TRIPs mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat strategis pengertiannya dalam kerangka perdagangan internasional. Karena nilai ekonomisnya sangat tinggi menjadikan merek terkenal sering dipalsukan atau dibajak (atau minimal pelaku usaha sering membonceng ketenaran dari merek terkenal tersebut). Akibatnya, ialah pemilik yang sah atas merek terkenal dirugikan kepentingannya (berkurangnya pangsa pasar; pudarnya *goodwill* atau reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya tidak sedikit). Namun, tidak hanya kepentingan pemilik merek terkenal saja yang dirugikan, konsumen juga dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan

¹²³Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006, hal. 162.

¹²⁴*Ibid.*, hal. 169-170.

ekspektasinya sebagai timbal balik dari pembayaran yang sudah dilakukan. Karena itu, perlindungan terhadap merek terkenal merupakan ranah atau domain hukum. Di sini hukum berfungsi melakukan koreksi terhadap kerugian yang dialami seseorang atas hak atau kepentingannya yang sah (*legitimate interest*).¹²⁵

Terkenal, dalam kasus merek terkenal, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *goodwill* yang berhasil diperoleh suatu merek karena kemampuan pemilik/pemegang hak atas merek untuk meyakinkan konsumen akan jaminan kualitas dari produk yang dilekati oleh mereknya tersebut sehingga konsumen kembali kepada produknya. Untuk dapat menjadi terkenal diperlukan *efforts* atau usaha dengan banyak pengorbanan dan kerja keras. Asas/kaidah fundamental dalam rangka perlindungan hukum merek terkenal yang berlaku secara universal ialah bahwa senantiasa, dan *self-evident*, terdapat atau terkandung unsur *bad faith* jika terjadi persamaan pada pokoknya/pada keseluruhannya antara suatu merek dengan merek terkenal. Pihak yang melakukan itu pasti memiliki itikad buruk untuk membongceng ketenaran dari merek terkenal. Sehingga oleh karena tindakan membongceng atau membajak dasarnya selalu dengan itikad buruk, kepada pembongceng atau pembajak tidak memperoleh perlindungan hukum.¹²⁶

Perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan secara preventif dapat dilaksanakan melalui dilaksanakannya pendaftaran merek ke Direktorat Merek pada Dirjen HKI. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu

¹²⁵Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: Penerbit Alumni, 2011), hal. 99.

¹²⁶*Ibid.*, hal. 153-154.

untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Perlindungan secara preventif dapat pula diberikan melalui perjanjian lisensi. Mengenai perjanjian lisensi akan diuraikan lebih rinci pada subbab B mengenai Hak-Hak Pemilik Merek Terkenal dalam bab ini.

Selanjutnya, perlindungan secara represif dapat dilakukan secara administratif dengan cara penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Merek pada Dirjen HKI dan melalui proses peradilan, yaitu Pengadilan Niaga untuk gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek ataupun Pengadilan Negeri untuk kasus pidana. Mengenai penghapusan merek telah diuraikan pada Bab II mengenai Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal, sedangkan mengenai proses peradilan pada Pengadilan Niaga akan dibahas lebih lanjut pada subbab C mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Di Bidang Merek dalam bab ini.

B. Hak-Hak Pemilik Merek Terkenal

Merek yang terkenal memberikan hak-hak eksklusif bagi pemilik merek yang bersangkutan yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Hak-hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek terkenal yaitu hak untuk menggunakan mereknya tanpa adanya gangguan dari pihak lain serta hak atas lisensi merek yang dimilikinya. Perlindungan hukum terhadap merek ditujukan kepada pemilik merek dalam hubungan dengan merek sebagai suatu benda/properti yang dimilikinya. Oleh karena merek dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud maka hak atas merek sebagai suatu hak kebendaan memiliki karakteristik yang sama seperti hak kebendaan pada umumnya, di samping memiliki karakteristiknya sendiri yang bersifat *sui generis* sebagai HKI.

Ruang lingkup perlindungan merek pada hakikatnya meliputi hak pemilik merek untuk mengeksploitasi mereknya, baik dengan menggunakan sendiri mereknya atau menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak (*assignment*). Hak atas merek hanya eksis sepanjang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, sehingga merek harus digunakan. Jika tidak

digunakan, tidak ada perlindungan hukum kepada pemilik merek. Bilamana suatu gangguan terhadap hak milik atas merek itu eksis? Gangguan terhadap hak milik atas merek eksis jika pemilik merek tidak dapat menikmati atau melaksanakan hak eksklusifnya atas merek karena intervensi pihak ketiga. Dalam situasi tersebut, pemilik merek berhak untuk menuntut perlindungan hukum yang faktual kepada negara. Pemilik merek akan dirugikan kepentingannya jika ada pihak ketiga yang mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pemilik yang bersangkutan.¹²⁷

Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, hak atas merek hanya dapat dimiliki oleh pemilik merek yang terdaftar. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Merek Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif dan telah meninggalkan sistem deklaratif. Berbeda dengan Singapura atau negara-negara yang menganut sistem *common law* lainnya, pemilik merek yang tidak terdaftar juga memiliki hak atas merek yang dimilikinya dengan landasan prinsip *passing off*. Sehingga terdapat pihak lain yang membonceng ketenaran dari suatu merek tidak terdaftar maka pemilik merek yang tidak terdaftar tersebut tetap dapat mempertahankan mereknya.

Sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh pemilik merek adalah hak untuk menggunakan mereknya tanpa adanya gangguan dari pihak lain maka perlu diuraikan pula mengenai fungsi-fungsi dari merek yang hanya dapat dirasakan dari pemilik merek yang sah. Fungsi-fungsi merek ini tidak dapat memberikan manfaatnya apabila suatu merek dimiliki oleh pemilik yang tidak sah. Suatu merek mempunyai fungsi lebih dari sekedar nama atau logo.

Fungsi-fungsi merek tersebut antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut.¹²⁸

¹²⁷*Ibid.*, hal. 111-112.

¹²⁸Dirangkum dari Tesis Romeo Yanto Esyam, *Analisis Hukum Persengketaan Merek Antara Honda Karisma dengan Tossa Karisma: Studi Kasus tentang Gugatan Penghapusan Merek oleh Tossa Karisma* (Jakarta: FHUI, 2007), hal. 24-33.

1) Merek Sebagai Daya Pembeda

Fungsi merek sebagai daya pembeda artinya bahwa merek mempunyai fungsi untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tertentu dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Daya pembeda dari suatu merek adalah hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek adalah berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Fungsi merek sebagai pembeda sangat penting terutama dalam hal pemasaran barang dan jasa oleh karena fungsi ini secara langsung menghubungkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2) Merek Sebagai *Indicator Value*

Yang dimaksud merek sebagai *indicator value* adalah manfaat yang didapat oleh pelanggan yang berbanding lurus dengan pengorbanan/pengeluaran yang diberikan oleh pelanggan. Adanya *mutual benefit* antara pelanggan dengan merek menciptakan suatu kesinambungan antara pelanggan dengan merek yang dicintainya.

3) Merek Sebagai Aset Perusahaan

Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Memulai suatu perusahaan dengan merek yang berbeda tanpa menggunakan merek yang telah mencapai pada tingkat terkenal melalui perjalanan jalur bisnis yang panjang sama halnya dengan memulai pengembangan perusahaan baru sejak awal. Fondasi dasar bisnis dalam penetapan merek yang digunakan sama halnya dengan pengembangan perusahaan yang dilakukan oleh pendirinya.

4) Merek Sebagai Sarana Promosi Dagang (*Means of Trade Promotion*)

Merek adalah seni dan bagian paling penting dalam pemasaran. Merek yang kuat memiliki “*frencaiz*” konsumen, yaitu kesetiaan konsumen yang

kuat terhadap merek tersebut. Perusahaan yang mampu mengembangkan merek dengan “*frencaiz*” konsumen akan mampu mempertahankan merek tersebut dalam persaingan pasar. Sebagai sarana promosi, merek (dengan “*frencaiz*” yang dimilikinya) merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, yaitu merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. Suatu perusahaan dapat mengalami kerugian disebabkan karena *goodwill* merek yang dimilikinya mengalami penyusutan.

5) Merek Sebagai Jaminan Mutu Kualitas Produk

Merek sebagai jaminan mutu kualitas dari sebuah produk memberikan keuntungan baik bagi produsen pemilik merek maupun kepada konsumen. Bagi konsumen, konsumen akan merasa terlindungi dengan mengetahui merek yang digunakannya.

6) Merek Sebagai Penunjuk Asal Produk Yang Dihasilkan (*Source of Origin*)

Merek juga merupakan tanda pengenal asal produk (barang atau jasa) yang menghubungkan produk tersebut dengan produsen, atau antara produk dengan daerah/negara asalnya. Hal ini disebabkan karena publik dan perusahaan menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Hak eksklusif lainnya yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal yaitu hak atas lisensi merek. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹²⁹

¹²⁹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, op. cit.*, Pasal 1 butir 13.

Seseorang memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹³⁰

1. Menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi (*licensor*) secara tidak langsung. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi (*licensee*), sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya;
2. Memungkinkan perluasan wilayah secara tidak terbatas;
3. Memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar *licensor*;
4. Mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar, karena ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah lebih dikenal masyarakat;
6. Pihak *licensor* dan *licensee* dapat mengurangi tingkat kompetensi hingga pada suatu batas tertentu;
7. Pihak *licensor* maupun *licensee* dapat melakukan *trade off* (barter) teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan;
8. Memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari *licensor*, sehingga pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usahanya;
9. Pemberi lisensi memungkinkan *licensor* untuk sampai pada batas waktu tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

¹³⁰Gunawan Widjaya, *Lisensi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 15.

Pasal 43 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi tersebut dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.¹³¹ Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.¹³² Penerima Lisensi yang beriktikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.¹³³

Selain lisensi merek, pemilik merek yang telah didaftarkan juga memiliki hak eksklusif yaitu pengalihan hak atas merek. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;

¹³¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, op. cit.*, Pasal 46.

¹³²*Ibid.*, Pasal 47 ayat (1).

¹³³*Ibid.*, Pasal 48 ayat (1).

d. perjanjian; atau

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek).

Pasal 41 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan. Untuk itu perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik merek (pemberi lisensi atau pihak yang mengalihkan merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati merek tersebut.

C. Penyelesaian Sengketa Di Bidang Merek

Sengketa di bidang merek dapat diselesaikan di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga melalui pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar dan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar. Apabila terjadi tindak pidana pelanggaran merek maka dapat diajukan tuntutan pidana merek pada Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di dalam perundang-undangan HKI untuk penyelesaian sengketa keperdataannya, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), kecuali untuk sengketa tentang

1) Penyelesaian Sengketa Merek di Dalam Pengadilan

a) Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

Pembatalan merek terdaftar didasarkan pada iktikad tidak baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Ketentuan tentang iktikad tidak baik diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, yang menjadi permasalahan adalah menentukan ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dan pengukurannya. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, serta menyesatkan konsumen.

Penilaian persamaan merek yang diperbandingkan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang memberikan indikator tentang persamaan pada keseluruhannya yaitu merek yang diperbandingkan sama persis dengan merek yang terdaftar dan terdapat persamaan pada pokoknya. Penilaian persamaan pada pokoknya yaitu dengan melihat kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, sehingga dapat menimbulkan kesan terdapatnya

¹³⁴Djamil, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009), hal. 18.

persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan.

Ukuran suatu merek terkenal didasarkan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa untuk menentukan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara, apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai apakah merek tersebut terkenal atau tidak.

Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

b) Gugatan atas Pelanggaran Merek Terdaftar

Gugatan atas pelanggaran merek terdaftar adalah gugatan yang didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa izin. Gugatan atas pelanggaran merek terdaftar berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

c) Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Prosedur pengajuan gugatan atas sengketa merek pada Pengadilan Niaga diuraikan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- 4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- 6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

- 7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- 8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- 10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Dalam hal terdapat pihak yang ingin mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Niaga maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sehingga tidak terdapat upaya hukum banding dalam penyelesaian sengketa keperdataan dalam bidang merek. Berikut ini adalah proses pengajuan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001:

- 1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- 2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

- 3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memberi memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- 5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- 6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktunya.
- 7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- 9) Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

d) Penetapan Sementara Pengadilan

Penetapan sementara pengadilan merupakan hal baru dalam sistem hukum di bidang HKI khususnya merek, karena ketentuan tentang merek sebelum Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai penetapan sementara pengadilan. Ketentuan ini diatur sebagai konsekuensi logis negara Indonesia menjadi anggota WTO yang di dalamnya terdapat Perjanjian TRIPs dan dalam praktik di beberapa negara penetapan sementara pengadilan dikenal sebagai *injunction*. Pengaturan tentang *injunction* merupakan bentuk perlindungan terhadap merek terkenal dari tindakan-tindakan importasi produk hasil pelanggaran yang memiliki persamaan dengan merek terkenal.¹³⁵

Pengaturan *injunction* di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penetapan sementara pengadilan yaitu seorang pemilik merek terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara yang memuat pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Permohonan penetapan sementara diikuti dengan membayar uang jaminan kepada pengadilan, apabila dugaan terhadap barang-barang impor hasil pelanggaran tidak benar, uang jaminan ini akan diberikan kepada pihak yang dipersangkakan, tetapi apabila

¹³⁵Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 274.

benar, uang jaminan diberikan kepada pemohon atau sebagai biaya untuk pengajuan gugatan pelanggaran merek.¹³⁶

2) Penyelesaian Sengketa Merek di Luar Pengadilan

a) Arbitrase

Suatu sengketa merek dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase. Ketentuan penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada badan arbitrase merupakan dasar bagi suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu, suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila klausul arbitrase tidak disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi perjanjian arbitrase sebagai Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diajukan ke arbitrase apabila merek terdaftar digunakan oleh orang yang benar-benar meniru merek, dan orang tersebut bukan sebagai pemilik merek terdaftar atas merek yang digunakan. Jadi jelas yang bersangkutan tidak berhak atas merek sehingga pemilik merek hanya mempersoalkan tentang ganti ruginya. Apabila terjadi beda pendapat tentang besarnya ganti rugi tinggal masalahnya apakah mereka berniat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Jika keduanya sudah ada

¹³⁶*Ibid.*, hal. 274-275.

niat tinggal mencari kata sepakat untuk membuat perjanjian arbitrase.¹³⁷

Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana. Salah satu pembeda terkait prosedur beracara di lembaga arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya, sedangkan di pengadilan negeri bersifat terbuka. Perbedaan-perbedaan yang bersifat mendasar antara penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase dan pengadilan negeri

yaitu sebagai berikut:¹³⁸

- 1) Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak.
- 2) Dapat terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- 4) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja langsung dapat dilaksanakan.
- 5) Adanya kebebasan dari masing-masing pihak untuk menentukan acara yang akan dijalani para pihak pada pemeriksaan sengketa

¹³⁷Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),

¹³⁸Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase* (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 79-80.

sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
- c. isi tuntutan yang jelas.

Ketentuan mengenai acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, antara lain:

- 1) Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
- 2) Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang digunakan.
- 3) Dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase dikenal asas *audi et alteram partem*, yaitu memberi hak dan perlindungan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan dan mengemukakan hal-hal yang mereka anggap penting untuk membela kepentingannya.
- 4) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- 5) Bahwa acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa adalah ditentukan oleh para pihak.
- 6) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional.

- 7) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis, namun dapat pula secara lisan apabila disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- 8) Tempat pemeriksaan arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- 9) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.
- 10) Apabila surat tuntutan telah dilengkapi kemudian diberikan dari pemohon kepada arbiter atau majelis arbitrase maka arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan kepada termohon untuk menanggapi secara tertulis dalam waktu 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.
- 11) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.
- 12) Jika pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutan dinyatakan gugur oleh arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.
- 13) Apabila termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadapi di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

- 14) Apabila para pihak datang menghadap di muka sidang majelis arbitrase, acara/prosedur pertama yang akan dilakukan adalah:
- a. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan terjadinya perdamaian;
 - b. Jika usaha ini berhasil, majelis akan membuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.
 - c. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian itu tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan putusan.
- 15) Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
- 16) Jangka waktu atas pemeriksaan sengketa ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaitu paling lama 180 hari. Pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang dalam hal:
- a. Disetujui oleh para pihak;
 - b. Disetujui oleh arbiter/majelis arbitrase yang memeriksa sengketa, yaitu:
 - Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
 - Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
 - Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.
- 17) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan

koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

b) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

APS merupakan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa.¹³⁹ Model musyawarah yang paling banyak digunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengketa HaKI adalah negoisasi (59,25 persen); (25,92 persen); mediasi (7,4 persen); 168 somasi (7,4 persen).¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa APS 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 penilaian ahli. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian tersebut menjadi pembeda antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.

¹³⁹Moch. Basrah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Bandung: Genta Publishing, 2011), hal. 1-2.

¹⁴⁰Adi Sulistiyono, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Cet. 1 (Surakarta: UNS Press, 2004), hal. 83.

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada APS adalah sebagai berikut.¹⁴¹

- 1) Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- 2) Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- 3) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
- 4) Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- 5) Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Lembaga APS sifatnya umum karena bermacam ragam sengketa yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga ini. Sengketa di bidang merek juga demikian dapat diselesaikan melalui lembaga APS. Meskipun demikian Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 hanya mengatur sengketa ganti rugi atas pelanggaran hak atas merek yang dapat diselesaikan melalui lembaga APS.¹⁴²

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang APS sebagai berikut:

¹⁴¹Jimmy Joses Sembiring, *op. cit.*, hal. 11-12.

¹⁴²Gatot Supramono, *op. cit.*, hal. 61.

- 1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui APS yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui APS diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- 5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- 9) Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Di sini yang perlu diperhatikan bagi pemilik merek, bahwa pihak lawannya tersebut harus benar-benar sebagai pihak yang tidak berhak atas merek. Setidaknya ada semacam pengakuan bersalah dari yang bersangkutan karena telah melakukan pemakaian, peniruan, atau pemboncengan merek yang bukan miliknya. Selama belum ada pengakuan yang demikian kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk dapat menyelesaikan melalui lembaga APS karena kedua belah pihak masing-masing merasa memiliki hak atas merek. Apabila telah ada pengakuan tersebut masalahnya tinggal mengenai ganti ruginya. Besar kecilnya ganti rugi inilah yang diselesaikan secara musyawarah melalui lembaga APS. Mereka tinggal mencari titik temu antara permintaan dengan kesanggupan pembayaran ganti rugi pelanggaran hak atas merek. Jika terjadi ganti rugi yang diminta besarnya tergolong cukup wajar dan dapat disanggupi untuk dibayar maka akan terjadi kesepakatan harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perdamaian melalui lembaga APS dapat berhasil sehingga sengketa merek benar-benar dapat berakhir.¹⁴³

¹⁴³*Ibid.*, hal. 63-64.

BAB IV

ANALISIS KASUS SENGKETA MEREK “WAROENG PODJOK MELAWAN WARUNG POJOK”

A. Kasus Posisi

PT Puri Intirasa sebagai pemilik merek restoran Waroeng Podjok melakukan gugatan terhadap Rusmin Soepadhi yang merupakan pemilik merek restoran Warung Pojok. PT Puri Intirasa telah menjalankan bisnis kuliner makanan tradisional Indonesia dengan mendirikan Waroeng Podjok sejak tahun 1998 dan telah memiliki beberapa cabang di beberapa pusat perbelanjaan terkemuka maupun lokasi lain yang strategis di Jakarta, di antaranya di Kemang, Pondok Indah Mall, dan sebagainya. Pada tanggal 25 Mei 2005, PT Puri Intirasa mengajukan permohonan pendaftaran merek restoran Waroeng Podjok kepada Direktorat Merek Dirjen HKI untuk kelas jasa 42, namun kemudian ditolak oleh Direktorat Merek dengan pertimbangan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek restoran Warung Pojok yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Rusmin Soepadhi telah mendaftarkan merek restoran Warung Pojok kepada Direktorat Merek untuk kelas jasa 42 pada tanggal 29 Oktober 2002 di bawah nomor pendaftaran 519618. Rusmin Soepadhi juga mendaftarkan merek Warung Pojok Kopi di bawah nomor pendaftaran 529310. Berbeda dari Waroeng Podjok yang memiliki ciri khas sajian makanan tradisional Indonesia, konsep Warung Pojok lebih menyerupai kantin yang diisi berbagai macam vendor penjaja makanan dan lebih cenderung ke makanan barat.

Dalam gugatan yang diajukan oleh PT Puri Intirasa pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register 22/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 April 2008, PT Puri Intirasa berpendapat bahwa pihak Rusmin Soepadhi telah mendaftarkan merek Warung Pojok dengan itikad tidak baik dengan maksud untuk mendompleng popularitas dari nama restoran Waroeng Podjok milik PT Puri Intirasa yang telah lebih dahulu dikenal di masyarakat. Sementara itu,

Rusmin Soepadhi membantah gugatan PT Puri Intirasa dengan menyatakan bahwa PT Puri Intirasa bukan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek karena permohonan merek yang diajukan oleh PT Puri Intirasa telah ditolak oleh Direktorat Merek dan PT Puri Intirasa tidak mengajukan permohonan pendaftaran merek kembali. Rusmin Soepadhi menyatakan bahwa pendaftaran merek Warung Pojok diilhami oleh toko pakaian dengan merek Pojok Busana milik Rusmin Soepadhi dan bahwa Rusmin Soepadhi memiliki hak eksklusif atas merek karena telah mendaftarkan merek Warung Pojok. Rusmin Soepadhi selanjutnya juga mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan bahwa PT Puri Intirasa telah menggunakan merek secara tanpa hak atas merek Waroeng Podjok yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim antara lain menguraikan hal-hal berikut ini:

- a. PT Puri Intirasa merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan juga bahwa PT Puri Intirasa telah mengajukan permohonan pendaftaran merek. Gugatan PT Puri Intirasa yang mendasarkan pada adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Rusmin Soepadhi termasuk dalam pengertian “yang bertentangan dengan kepentingan umum” menurut Pasal 4 jo. Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) sehingga gugatan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu;
- b. Waroeng Podjok sebagai merek yang tidak terdaftar bukan merupakan merek terkenal karena bukti artikel-artikel dalam surat kabar maupun majalah belum dapat dipakai sebagai ukuran bahwa terdapat pengetahuan masyarakat secara luas tentang adanya merek;
- c. Waroeng Podjok milik PT Puri Intirasa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi milik Rusmin Soepadhi. Unsur-unsur yang menonjol antara merek Waroeng

Podjok milik PT Puri Intirasa dan Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi milik Rusmin Soepadhi adalah adanya persamaan pada nama, konfigurasi huruf dan cara pengucapan yang sama;

- d. Permohonan pendaftaran merek Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi oleh Rusmin Soepadhi telah dilakukan berdasarkan itikad baik karena tidak bertentangan dengan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman oleh Direktorat Merek.

Melalui putusan No. 22/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2008, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruhnya atas gugatan PT Puri Intirasa, eksepsi Rusmin Soepadhi sebagai Tergugat dan Direktorat Merek Dirjen HKI sebagai Turut Tergugat, serta gugatan Rusmin Soepadhi dalam gugatan rekonsensi. Majelis Hakim juga menghukum PT Puri Intirasa untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu Rupiah).

Rusmin Soepadhi dan PT Puri Intirasa kemudian secara bersamaan menempuh upaya hukum atas putusan pada tingkat Pengadilan Niaga tersebut dengan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung.

Memori kasasi yang diajukan oleh Rusmin Soepadhi antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* tidak memeriksa seluruh posita dan petitum gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Rusmin Soepadhi. Tindakan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan seluruh posita dan petitum gugatan rekonsensi adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR yang berbunyi “Hakim wajib menjalankan hukum atas segala bagian dari semua tuntutan petitum yang diajukan dalam surat gugatan, kelalaian *judex facti* melaksanakan ketentuan pasal tersebut

mengakibatkan putusan *judex facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung RI No. 291K/Pdt/1950, tanggal 6 Maret 1952);

- b. Rusmin Soepadhi menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* yang menolak salah satu petitum Rusmin Soepadhi atas tuntutan ganti kerugian materiil, di mana dari pertimbangan *judex facti* berpendapat bahwa penggunaan merek Waroeng Podjok yang dilakukan oleh PT Puri Intirasa sudah digunakan sebelum Rusmin Soepadhi mendaftarkan merek Warung Pojok, sehingga PT Puri Intirasa tidak dibebankan untuk membayar ganti rugi kepada Rusmin Soepadhi.

Selanjutnya, memori kasasi yang diajukan oleh PT Puri Intirasa antara lain sebagai berikut:

- a. PT Puri Intirasa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa bukti-bukti artikel yang diajukan PT Puri Intirasa belum dapat dipakai sebagai ukuran bahwa dengan adanya artikel tersebut terdapat pengetahuan masyarakat secara luas tentang adanya merek Waroeng Podjok, sehingga merek Waroeng Podjok belum dapat dikatakan sebagai merek terkenal;
- b. PT Puri Intirasa keberatan dengan *judex facti* yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek menganut sistem konstitutif, yang berarti bahwa pendaftar pertama yang diberikan perlindungan hukum dan merek terdaftar mempunyai hak eksklusif (Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) poin a), dengan demikian apabila ada permohonan pendaftaran merek dan ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terdaftar, maka demi kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar di dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan permohonan tersebut harus ditolak. PT Puri Intirasa berpendapat bahwa asas konstitutif tersebut bukan merupakan hal yang mutlak karena jika ada pihak lain yang dapat membuktikan merek

tersebut didaftar atas itikad tidak baik maka merek yang telah terdaftar tersebut dapat dibatalkan;

- c. PT Puri Intirasa tidak sepekat dengan pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan bahwa PT Puri Intirasa tidak mampu membuktikan bahwa pendaftaran merek Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi dilandasi adanya itikad tidak baik. PT Puri Intirasa beranggapan bahwa tidak mungkin jika pemilik merek Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi tidak mengetahui keberadaan Waroeng Podjok karena Waroeng Podjok memiliki cabang di berbagai lokasi strategis, selain itu juga Waroeng Podjok telah dipromosikan hingga ke berbagai surat kabar. Selain itu, PT Puri Intirasa menemukan fakta bahwa merek Warung Pojok baru digunakan 6 (enam) tahun kemudian sejak didaftarkan, sehingga menurut Pasal 61 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, seharusnya merek Warung Pojok dihapuskan oleh Direktorat Merek.

Terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Rusmin Soepadhi maupun PT Puri Intirasa, Mahkamah Agung mengemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

- a. *Judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum sebab di dalam persidangan PT Puri Intirasa tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengingat merek Waroeng Podjok belum terdaftar dan bukan merupakan merek terkenal;
- b. Bahwa Rusmin Soepadhi mendaftarkan merek Warung Pojok dan Warung Pojok Kopi tidak terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik;
- c. Istilah Warung Pojok tidak dapat digunakan sebagai merek karena merupakan istilah umum dan mempunyai arti khusus (bahasa daerah). Berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ditegaskan bahwa merek tidak bisa didaftar apabila merek tersebut mengandung unsur “telah menjadi milik umum”, sehingga pemberian izin

dari Direktorat Merek terhadap pendaftaran atas merek Warung Pojok oleh Rusmin Soepadhi melanggar ketentuan Undang-Undang Merek;

- d. Salah satu Hakim Anggota dalam perkara ini, yaitu Prof. Rehngena Purba, SH., MS. memiliki *dissenting opinion*, yaitu bahwa PT Puri Intirasa sejak tahun 1998 telah menjalankan usaha dengan menggunakan merek Waroeng Podjok dan telah membuka cabang di beberapa mall di Jakarta dan sudah dipublikasikan di beberapa media cetak.

Melalui putusan Mahkamah Agung No. 739K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Februari 2009, Majelis Hakim menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Rusmin Soepadhi dan PT Puri Intirasa dan menghukum kedua pihak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

B. Analisis Kasus

Berdasarkan uraian dalam kasus posisi tersebut di atas, dalam sengketa merek Waroeng Podjok melawan Warung Pojok, permasalahan utama yang terjadi adalah karena Waroeng Podjok telah menjalankan usahanya sekian lama dan memiliki berbagai cabang di beberapa pusat perbelanjaan terkemuka namun merek Waroeng Podjok belum didaftarkan. Masalah timbul karena terdapat merek Warung Pojok yang telah terdaftar dan memiliki persamaan dalam pengucapannya dengan merek Waroeng Podjok, sehingga pada saat permohonan pendaftaran merek Waroeng Podjok kemudian ditolak oleh Direktorat Merek.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut asas konstitutif dalam sistem pendaftaran merek. Artinya bahwa perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan istilah *first to file system*, yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang lebih dulu. Untuk pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menentukan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Merek. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak mensyaratkan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik merek tidak terdaftar tersebut harus telah diterima, sehingga sebagaimana yang terjadi pada pemilik merek Waroeng Podjok yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak maka gugatan melawan pemilik merek Warung Pojok dapat dibenarkan.

Kasus pemilik merek tidak terdaftar melawan pemilik merek terdaftar sebelumnya telah terjadi dalam kasus merek Le Monde melawan merek Chekiddo. PT Lembanindo Tirta Anugerah adalah perusahaan yang memproduksi perlengkapan bayi jenis kelas 25 yang telah memulai usaha tahun 1982 dengan merek Le Monde. Hasil produksi Le Monde telah diekspor dan mengikuti pameran di berbagai negara. Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama atas merek Le Monde. Berdasarkan Pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, penggugat berhak mengajukan pendaftaran merek Le Monde & Lukisan Dua Beruang madu. Di lain pihak penggugat keberatan dengan pendaftaran merek Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu No. 561317 tanggal 30 Januari 2004 jenis barang 25. Terdapat persamaan pada pokoknya termasuk cara penulisan dan bentuk huruf, kata-kata unik *Honey Bear Original*, serta warna hijau tua dan muda, merah, coklat tua dan muda. Landasan itikad tidak baik tergugat juga terlihat dari pendaftaran merek Chekiddo & Lukisan Dua Beruang Madu pada tanggal 29 Oktober 2001 yang diajukan pendaftarannya hanya kata tanpa lukisan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 48/Merek/2006/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2006 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan pengadilan menyatakan penggugat bukan pemilik merek Le Monde melainkan terdaftar atas nama PT Dan Liris Industrial & Trad Coy dan penggugat telah memperoleh pengalihan hak dari Ny. Zakiah Feried Abdullah. Putusan Mahkamah Agung No. 028/K/N/HaKI/2006 tanggal 29 September 2006 mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan menyatakan penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merek Le Monde & Lukisan Dua Beruang Madu di Indonesia serta menyatakan terdapat persamaan

pada pokoknya yang dilandasi itikad tidak baik dan membatalkan pendaftaran merek Chekiddo dengan daftar No. 561317.¹⁴⁴

Berdasarkan doktrin *passing off*, pemilik merek yang tidak didaftarkan, dapat mendasarkan hak-haknya pada *passing off* menurut *common law* untuk melindungi mereknya dari penjiplakan atau pelanggaran, dengan syarat bahwa pemilik merek harus membuktikan reputasi dan nama baiknya (*good will*). Namun Indonesia tidak menganut doktrin *passing off* sebagaimana negara-negara dengan sistem hukum *common law* lainnya.

Salah satu kasus mengenai *passing off* yaitu *franchise* restoran siap saji McDonald melawan restoran lokal di Malaysia yang menggunakan merek McCurry. McDonald's Corporation menggugat Mr. Suppiah dengan landasan *passing off*. Restoran McCurry dianggap membongceng ketenaran McDonald dengan adanya penggunaan "Mc" pada nama McCurry. Pemilik McCurry sendiri menyatakan bahwa McCurry merupakan singkatan dari *Malaysian Chicken Curry*. Pada tingkat pertama, kasus ini dimenangkan oleh McDonald sehingga restoran McCurry harus mengganti namanya menjadi M Curry. Namun pada tingkat banding (*the Court of Appeal*) dan tingkat akhir (*the Federal Court*) justru memenangkan McCurry. Majelis Hakim menganggap bahwa tidak ditemukan *misrepresentation*, salah satu unsur yang disyaratkan dalam doktrin *passing off* dan bahwa tidak ada satupun menu pada restoran McCurry yang menggunakan imbuhan "Mc". Jenis makanan dan pelanggan pada kedua restoran tersebut juga berbeda. Dengan demikian, McDonald tidak memiliki monopoli dalam penggunaan imbuhan "Mc" dalam menjalankan bisnisnya.¹⁴⁵

Itikad tidak baik juga menjadi permasalahan dalam kasus merek Waroeng Podjok melawan Warung Pojok. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang

¹⁴⁴Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 185-186.

¹⁴⁵Lihat INTABulletin, *Malaysia: McCurry vs. McDonald's: Passing Off, the Common Law and Procrustean Beds* <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/MALAYSIAMcCurryvsMcDonaldsPassingOfftheCommonLawandProcrusteanBeds.aspx>>, diakses pada 9 Juli 2011.

diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 4 tersebut tidak disebutkan apakah merek pihak lain tersebut harus telah terdaftar atau tidak. Dalam hal ini Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dalam kasus Waroeng Podjok melawan Warung Pojok tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis kuliner Waroeng Podjok telah dimulai (tahun 1998) sekitar satu dekade sebelum bisnis kuliner Warung Pojok berjalan (tahun 2008). Sehingga sangat besar kemungkinan bahwa yang muncul belakangan mencontoh ataupun terinspirasi dari pendahulunya. Apabila benar demikian, maka pendaftaran merek oleh pemilik merek Warung Pojok pada tahun 2002 memiliki itikad yang tidak baik.

Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai penguasaan/kepemilikan atas suatu benda oleh seseorang, terdapat itikad baik ataupun itikad buruk. Di dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa adanya itikad baik merupakan penguasaan/kepemilikan yang sah terhadap suatu benda, sedangkan adanya itikad buruk merupakan penguasaan/kepemilikan yang tidak sah terhadap suatu benda. Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai adanya itikad baik menjadikan hak kebendaan tersebut terhadap benda yang dikuasai.

Selanjutnya, Tan Tee Jim mengungkapkan bahwa itikad tidak baik dapat ditemukan pada saat pemohon pendaftaran merek tidak memiliki maksud untuk

menggunakan merek barang atau jasa yang bersangkutan dan apabila spesifikasi barang atau jasa dalam permohonan pendaftaran tersebut terlalu luas.¹⁴⁶ Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam 61 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur bahwa merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran merupakan salah satu indikasi adanya itikad tidak baik dari pemilik merek yang bersangkutan sehingga dapat dihapuskan oleh Direktorat Merek. Dalam dalil gugatan dan memori kasasi yang diajukan oleh PT Puri Intirasa, disebutkan bahwa merek Warung Pojok baru digunakan 6 (enam) tahun setelah merek Warung Pojok didaftarkan. Namun dalil PT Puri Intirasa tersebut tidak kuat karena tidak disertai dengan bukti yang cukup karena informasi tersebut hanya diperoleh PT Puri Intirasa melalui investigasi yang dilakukan sendiri. Menurut Pasal 1965 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itikad baik harus dianggap selalu ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya.

Untuk menentukan apakah merek Waroeng Podjok merupakan merek terkenal atau bukan maka perlu diketahui pula definisi dari merek terkenal. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya mengatur mengenai definisi merek terkenal secara implisit, yaitu bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Pasal 6 bis Konvensi Paris menentukan bahwa dalam menentukan suatu merek terkenal, negara peserta harus mempertimbangkan pengetahuan terhadap merek tersebut di sektor terkait di kalangan umum, termasuk pengetahuan di negara peserta yang diperoleh karena adanya promosi atas merek tersebut. Pasal 2 ayat (1) huruf b *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* menguraikan unsur-unsur atau faktor-faktor yang harus dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu merek adalah terkenal atau bukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

¹⁴⁶Lihat Tan Tee Jim, *op. cit.*, hal. 131.

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan atas merek tersebut di sektor publik terkait;
- b. Jangka waktu, perpanjangan dan wilayah geografis dari penggunaan merek tersebut;
- c. Jangka waktu, perpanjangan dan wilayah geografis dari promosi atas merek tersebut, termasuk iklan atau publikasi dan presentasi pada pameran dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut digunakan;
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran atas merek tersebut, sepanjang hal tersebut mencerminkan penggunaan atau pengakuan atas merek tersebut;
- e. Catatan atas penerapan hak atas merek tersebut yang berhasil ditempuh, khususnya dalam hal merek diakui sebagai merek terkenal oleh pihak yang berwenang;
- f. Nilai terkait dari merek tersebut.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa merek terkenal harus memiliki kriteria yang antara lain sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen;
- b. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik;
- c. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - (1) Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - (2) Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia; dan
 - (3) Kedudukannya stabil dalam jangka waktu yang lama.

Pengetahuan masyarakat terhadap merek Waroeng Podjok dapat dianggap ada karena Waroeng Podjok memiliki berbagai cabang di beberapa pusat perbelanjaan terkemuka dan adanya promosi di beberapa surat kabar. Namun pengetahuan masyarakat terhadap Waroeng Podjok secara umum masih bersifat lokal, yaitu hanya sebatas wilayah Jakarta, karena Waroeng Podjok belum

¹⁴⁷Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 86-88.

memiliki cabang hingga ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa merek Waroeng Podjok belum termasuk dalam kategori merek terkenal.

Sebagai perbandingan, terdapat pula kasus yang menyangkut merek terkenal di antara Rumah Makan Sederhana (SA) dengan Rumah Makan Sederhana Bintaro (SB). Rumah Makan Sederhana (SA) didirikan oleh Bustamam sejak tahun 1972, kemudian mendaftarkan mereknya pada tahun 1996 dan baru selesai pada tahun 2000. Sementara Rumah Makan Sederhana Bintaro (SB) mulai dikembangkan pada tahun 2004 oleh Djamilus. Sengketa merek timbul karena Rumah Makan Sederhana Bintaro (SB) dianggap mirip dengan Rumah Makan Sederhana (SA). Kemiripan ini terletak pada logo kedua rumah makan Padang tersebut yang berbentuk rumah gadang, menggunakan huruf yang sama dan terdiri dari unsur warna yang sama, yaitu kuning dan biru. Rumah Makan Sederhana (SA) dan Rumah Makan Sederhana Bintaro (SB) memiliki perbedaan dalam pengembangan usahanya. Rumah Makan Sederhana (SA) berkembang melalui pola kemitraan kerja sama dengan saham dan keuntungan sama rata (50:50), serta pengelolaan dengan sistem bagi hasil 30% bagi pengelola dan selebihnya untuk pemilik modal. Sedangkan pengembangan Rumah Makan Sederhana Bintaro (SB) berkembang melalui pola waralaba (*franchise*). Namun demikian, Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga menyatakan bahwa kedua merek tersebut tidak sama dan akhirnya memenangkan Rumah Makan Sederhana Bintaro (SB).¹⁴⁸

Kembali kepada kasus Waroeng Podjok melawan Warung Pojok, dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Niaga) dan kasasi (Mahkamah Agung) disebutkan bahwa istilah Warung Pojok, baik yang digunakan dalam merek Warung Pojok (ejaan baru) ataupun Waroeng Podjok (ejaan lama), merupakan istilah umum karena bagi terdapat lagu daerah dengan judul Warung Pojok dan bahwa istilah Warung Pojok sering digunakan sehari-hari dalam budaya lokal dengan arti warung yang terletak di pojok. Mengenai hal ini, maka seharusnya pada saat Rusmin Soepadhi mendaftarkan merek Warung Pojok

¹⁴⁸Media HKI Vol. VII/No.01/Februari 2010, "Bustamam Pemilik Restoran Sederhana" (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010) hal. 19.

maka seharusnya Direktorat Merek menolak permohonan pendaftaran merek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap merek jasa terkenal diatur di dalam hukum internasional dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlakuan terhadap merek jasa terkenal sama dengan perlakuan terhadap merek dagang terkenal. Definisi merek terkenal tidak dinyatakan secara tegas baik di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional maupun ketentuan hukum merek di dalam negeri. Walaupun demikian, merek terkenal dapat diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pasal 6 bis Konvensi Paris menentukan adanya pengetahuan terhadap merek tersebut di sektor terkait di kalangan umum, termasuk pengetahuan di negara peserta yang diperoleh karena adanya promosi atas merek tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mensyaratkan adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Konsep merek yang terkenal diuraikan secara rinci dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* yang mensyaratkan adanya jangka waktu, perpanjangan dan wilayah geografis dari penggunaan merek dan promosi atas merek tersebut, pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran atas merek tersebut, catatan atas penerapan hak atas merek tersebut yang berhasil ditempuh, khususnya dalam hal merek diakui sebagai merek terkenal oleh pihak yang berwenang, serta nilai terkait dari merek tersebut. Kriteria merek terkenal juga diberikan oleh Yahya Harahap yang mensyaratkan bahwa merek tersebut menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen; lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik; dan didukung faktor nilai pemasaran yang tinggi dan mencakup wilayah pemasaran di seluruh dunia, serta kedudukannya stabil dalam jangka waktu yang lama.

Pengertian itikad baik tidak mudah untuk diberikan. Itikad baik tidak dapat dilepaskan dari reputasi. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa adanya itikad baik merupakan penguasaan/kepemilikan yang sah terhadap suatu benda, sedangkan adanya itikad buruk merupakan penguasaan/kepemilikan yang tidak sah terhadap suatu benda.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melindungi kepentingan hukum bagi pemilik merek jasa terkenal apabila merek tersebut telah didaftarkan. Hal ini disebabkan Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini menganut asas konstitutif, yaitu bahwa suatu merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Merek masih belum mengatur mengenai definisi merek terkenal. Selain itu, Undang-Undang Merek belum mengatur secara tegas dalam hal terdapat pemilik merek yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek namun permohonan tersebut ditolak, apakah pemilik merek tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar lainnya atau tidak.

B. Saran

Ketentuan mengenai merek terkenal harus diatur secara lebih tegas dalam suatu Peraturan Pemerintah tentang Merek Terkenal atau dalam Undang-Undang Merek yang diperbaharui agar dapat tercipta kepastian hukum. Persyaratan-persyaratan dari merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum internasional dan juga doktrin yang berkembang seharusnya dapat menjadi acuan bagi pembaharuan. Tidak tegasnya ketentuan mengenai merek terkenal menyebabkan

munculnya lemahnya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang telah melakukan promosi yang cukup besar dalam usahanya namun belum merek yang bersangkutan belum terdaftar.

Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini hendaknya juga diperbaharui dalam pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik. Ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Perdata dan doktrin yang berkembang dapat dimasukkan untuk memperkaya pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik sehingga tidak terdapat salah persepsi dalam penerapannya.

Petugas dalam proses pendaftaran merek hendaknya lebih hati-hati, teliti, dan tegas dalam melakukan proses pemeriksaan merek agar jangan sampai saat suatu merek telah disahkan dan digunakan, namun ternyata di kemudian hari dinyatakan oleh putusan pengadilan sebagai merek yang melanggar ketentuan Undang-Undang Merek itu sendiri. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu sendiri oleh para pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek*. PP Nomor 23 Tahun 1993. LN No. 30 Tahun 1993, TLN Nomor 3522

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek*. UU Nomor 14 Tahun 1997. LN No. 31 Tahun 1997, TLN No. 3681.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek*. UU Nomor 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek*. UU Nomor 19 Tahun 1992. LN No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. UU Nomor 21 Tahun 1961.

Buku

Aaker, David A. and Erich Joachimsthaler. *Brand Leadership*. New York: The Free Press, 2000.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2009.

Basrah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing, 2011.

Bt Abdul Ghani Azmi, Ida Madieha. *Trademarks Law In Malaysia*. Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia, 2004.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Casavera. *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

_____. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009.

Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Garner, Bryan A. (Editor). *Black's Law Dictionary 7th Edition*. Saint Paul: West Group, 1999.

Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hasibuan, H.D. Effendy. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Hawin, M. *Intellectual Property Law On Parallel Importation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

Kaligis, O.C. *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI, 2004.

Kotler, Philip and Gary Armstrong. *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall, 1992.

Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung: Penerbit Alumni, 2011.

Lindsey, Tim, et. al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2006.

Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mish, Frederick C. (Editor), *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*. Springfield: Merriam-Webster Inc., 1984.

Pound, Roscoe. *Law Finding Through Experience and Reason*. Atlanta: University of Georgia Press, 1960.

Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.

- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Rizaldi, Julius. *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sjahputra, Iman. *Menggali Keadilan Hukum: Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Stone, Julius. *Social Dimension of Law and Justice*. Sydney: Maitland Publication, 1966.
- Soenandar, Taryana. *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sudaryat, et. al. *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Sulistiyono, Adi. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Cet. 1. Surakarta: UNS Press, 2004.
- Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syafrinaldi. *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*. Cet. 2. Pekanbaru: UIR Press, 2006.

Van den Bossche, Peter, et. Al. *Pengantar hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Widjaya, Gunawan. *Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Ying, Chew Kherk dan Claire Chan. *Malaysia Intellectual Property Law: Trade Marks*. Kuala Lumpur: CCH Asia Pte Limited, 2009.

Tesis

Esyam, Romeo Yanto. *Analisis Hukum Persengketaan Merek Antara Honda Karisma dengan Tossa Karisma: Studi Kasus tentang Gugatan Penghapusan Merek oleh Tossa Karisma*. Jakarta: FHUI, 2007.

Internet

Boen, Hendra Setiawan. *Dapatkah Doktrin Passing Off Dapat Diterapkan di Indonesia?* <<http://hendraboen.wordpress.com/2009/11/17/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia/>>.

Feliú, Vicenç. *International Trademark Law-The Madrid System*. <[http://www.nyulawglobal.org/Globalex/International Trademark Law.htm](http://www.nyulawglobal.org/Globalex/International_Trademark_Law.htm)>.

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). *About Trade Marks*.
<<http://www.ipos.gov.sg/leftNav/tra/>>.

LAC Lawyers. *IP Law in Singapore – Trademarks*.
<<http://www.laclawyers.com.au/document/IP-Law-in-Singapore-Trademarks.aspx>>.

Ladas & Parry LLP. *The Trademark Law Treaty*
<<http://www.ladas.com/Trademarks/MadridAgreement/Madrid05.html>>.

Magnum IP Legal Services. *The Madrid Protocol vs The Madrid Agreement*.
<<http://www.magnumip.com.au/branding-trademarks/international-trademarks/madrid-protocol-vs-madrid-agreement/>>.

Malaysia Trademark Act.
<http://www.jpo.go.jp/shiryouseisou/sonota/fips/pdf/malaysia/trademark_act.pdf>.

The Paris Convention. <http://www.intellogist.com/wiki/The_Paris_Convention>.

Paris Convention for Protection of Industrial Property.
<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html>.

Purwandoko, Prasetyo Hadi. *Problematika Perlindungan Merek di Indonesia*.
<<http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>>.

Singapore Trademark Act (Chapter 332).
<http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-

bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED332&doctitle=TRADE%20MARKS%20ACT%0A&date=latest&method=part>.

Strategi, Jenis/Macam Dan Pengertian Merek/Merk/Brand Produk Barang Dan Jasa - Manajemen Pemasaran. <<http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-pemasaran>>.

Suganda, Suryana I. *Rahasia Di Balik Kekuatan Sebuah Merek*. <<http://www.borobudurbiz.com/artindo/articles/9/1/Rahasia-Di-Balik-Kekuatan-Sebuah-Merek/Page1.html>>.

Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883). <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html>.

Tanner De Witt, *Passing Off* <<http://www.tannerdewitt.com/media/publications/passing-off.php>>.

Wikipedia. *Parallel Import* <http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import>.

WIPO – DGIPR Seminar on Madrid Protocol and Draft Amending of Trademark Law <<http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=18862>>.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Contracting Parties of Nice Agreement*. <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf>>.

..... *Frequently Asked Questions* <http://wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/faq.html>.

..... *List of Members of Madrid Union.*
<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf>.

..... *Trademark Law Treaty.*
<<http://wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/tlt.pdf>>.

..... *Trademarks.*
<<http://wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>>.

World Trade Organization (WTO). *Uruguay Round Agreement: TRIPS.*
<http://www.wto.org/english/docs/e/legal_e/27-trips_04_e.htm>.

Jurnal

Indriyanto, Agung. *Media HKI: Implikasi Keberlakuan Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Vol. V/No.6/Desember 2008.

Media HKI Vol. VII/No.01/Februari 2010. “*Bustamam Pemilik Restoran Sederhana*”. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.

Pakpahan, Normin. *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional.* Jurnal Hukum Bisnis Volume 3, 1998.

Pidato

Khairandy, Ridwan. *Kebebasan Berkontrak dan Facta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan.* Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia pada tanggal 8 Februari 2011.