



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KEMASAN PRODUK  
TIGA DIMENSI DI INDONESIA  
(Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek  
di Amerika Serikat dan Indonesia)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

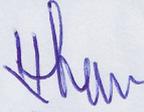
**Oleh:  
M. ILHAM SURYADIRJA  
1006789394**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : M. ILHAM SURYADIRJA  
NPM : 1006789394

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2012

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : M. Ilham Suryadirja  
 Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
 NPM : 1006789394  
 Judul : PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KEMASAN  
 PRODUK TIGA DIMENSI DI INDONESIA (Studi  
 Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek  
 di Amerika Serikat dan Indonesia)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Prof.Dr. Agus Sardjono, SH, MH

Pembimbing/Penguji : Dr. Freddy Harris S.H., LL.M

Penguji : Teddy Anggoro S.H., M.H

.....

.....

.....

Ditetapkan di : Jakarta

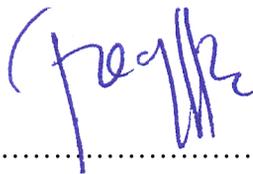
Tanggal : 12 Juli 2012

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PEMINATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Nama : M. Ilham Suryadirja  
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
NPM : 1006789394  
Judul : PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KEMASAN  
PRODUK TIGA DIMENSI DI INDONESIA (Studi  
Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek  
di Amerika Serikat dan Indonesia)

Dosen Pembimbing



.....  
(Dr. Freddy Harris S.H., LL.M)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda (H. Achmad Sugiana, SE) dan ibunda (Hj. Karimah) yang selalu memberikan dorongan dan memberikan semangat untuk selalu menimba ilmu. Kepada adik penulis, Karina Dwi Ramadhina, SE yang selalu sabar selama masa studi penulis berlangsung.
2. Bapak Dr. Freddy Harris S.H., LL.M, selaku pembimbing Tesis yang telah berperan dalam ikut menyumbangkan pemikiran, kritikan, waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini
3. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH, baik selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran-saran berharga bagi penulis, maupun sebagai Ketua Program Kekhususan HKI pada Program Magister Hukum FHUI, yang memberikan cakrawala pemikiran baru tentang HKI bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Teddy Anggoro S.H., M.H, baik selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan saran-saran berharga bagi penulis, maupun sebagai dosen yang memberikan masukan pemikiran baru tentang HKI bagi penulis selama perkuliahan.

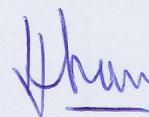
5. Sahabat penulis selama perkuliahan, Sutejo, Reza Mahastra, Johan Sihite, Astari Dwi Paramita, Aryo Putro, Istie Widiyastuti, Melda Kumalasari, Aldi Pradana, Sheila Sheikta Uilly, Aldi Pradana dan Moch. Zairul Alam yang telah memberikan dukungan dan memberikan kesan mendalam bagi penulis selama perkuliahan.
6. Seorang yang selalu menemani dan memberikan dorongan serta kasih sayang tanpa henti, Jennifer Engeline Sopacua, SH.
7. Segenap Staff Pengajar pada Program Magister Kekhususan HKI FHUI, yang telah berbagai ilmu dengan penulis
8. Segenap Staff Kesekretariatan Program Magister FHUI yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan Tesis ini.

Tak lupa juga penulis ucapakan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah turut memberikan bantuan dan masukan kepada penulis. Semoga semua pihak tersebut selalu mendapatkan berkah dan karunia dari Allah SWT serta mendapatkan balasan dari segala budi baik yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa ada berbagai kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis dalam penyusunan Tesis ini sehingga Tesis ini jauh dari sempurna. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Jakarta, 12 Juli 2012

Penulis



M. Ilham Suryadirja

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham Suryadirja  
NPM : 1006789394  
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

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

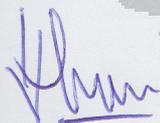
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KEMASAN PRODUK TIGA DIMENSI DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat dan Indonesia)

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

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan,



(M. Ilham Suryadirja)

## ABSTRAK

Nama : M. Ilham Suryadirja  
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
Judul : PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KEMASAN PRODUK TIGA DIMENSI DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat dan Indonesia)

Seiring dengan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa di era perdagangan bebas dewasa ini, pilihan berbagai macam produk baik barang dan jasa semakin bervariasi dan beragam. Keluasan pilihan bagi konsumen dalam menentukan pilihan produk tersebut menjadikan merek dagang menjadi sangat relevan dan penting, karena kualitas dan reputasi suatu produk tercermin dari pilihan merek yang tersedia. Persaingan yang ketat dalam upaya meraih kesuksesan pasar atas suatu produk yang diluncurkan pasaran sedikit banyak tergantung dari beberapa hal diantaranya : persepsi konsumen atas kualitas merek, bentuk-desain merek, packaging, sistem distribusi, ketersediaan di pasar dan faktor-faktor penunjang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan di Amerika, kemasan tiga dimensi / trade dress dalam merek diatur dalam Lanham Act. Guna mendapatkan perlindungan merek sesuai dengan Lanham Act di U.S, maka bentuk tampilan tersebut setidaknya harus memenuhi 2 syarat : adanya unsur nonfunctionality dari bentuk tampilan, dan unsur distinctive atau daya pembeda. Nonfunctionality artinya bentuk tampilan suatu produk harus tidak bersifat fungsional, artinya tidak bisa didaftarkan apabila bentuk tampilan produk tersebut merupakan syarat agar produk tersebut berfungsi (atau dengan kata lain produk tersebut tidak bisa berfungsi apabila tidak ditampilkan sedemikian rupa). Syarat yang kedua adalah daya pembeda ; artinya bentuk atau tampilan suatu produk tersebut harus berbeda dengan produk yang lain, dan tentunya mempunyai kekhasan tersendiri sehingga bisa dibedakan dengan bentuk produk pesaingnya. Fungsi pembeda diantara merek lebih jauh tidak hanya terbatas pada bebedanya kata, huruf, warna tetapi juga berkembang ke arah bentuk tampilan luar produk, packaging, aroma, suara dan juga kesan atas produk tersebut. Bentuk tampilan luar (trade dress) dalam UU Merek No.15 tahun 2001, belum merupakan unsur yang termasuk dalam merek, sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan apabila ternyata ada bentuk tampilan produk yang mirip/ tidak berbeda meskipun berbeda kata, huruf warna yang digunakan satu sama lain, sehingga perlu diupayakan pengaturan lebih lanjut pada UU Merek yang akan datang. Tampilan luar yang berupa 3 dimensi juga diatur dalam desain industri, meskipun demikian ada perbedaan yang signifikan antara tampilan luar yang bisa dilindungi di bawah UU Merek dengan UU Desain Industri karena persyaratan tampilan luar berbeda satu sama lain.

Kata Kunci :

Informasi Kemasan Hak Merek , Undang-Undang Merek, Lanham Act US

## ABSTRACT

Name : M. Ilham Suryadirja  
Study Program : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
Title : The PROTECTION of a WELL-KNOWN BRAND of THREE-DIMENSIONAL PRODUCT PACKAGING in INDONESIA (the study of Comparative Law the provisions of the legislation in the United States and the brand of Indonesia)

*As increased trade flows of goods and services in the era of free trade this adult choice various kinds of products both goods and services more varied and diverse. Sweep choice for consumers in determining product choice makes trademark be very relevant and essential because quality and reputation a product of choice brand reflected available. Intense competition in an attempt to grab the market success of a product that launched the market more or less depending on several things including: the consumer's perception of the quality of the brand, brand design, packaging, distribution systems, availability in the marketplace and other ancillary factors. According to Act No. 15 of 2001 article 1 paragraph 1, brand is defined as a token consisting of: pictures, names, words, letters, numbers, colors, composition or a combination of these elements that have power and is used in the activity of the criterion of trade goods or services. While in america, packaging three-dimensional / trade dress in brand arranged in lanham act. To shelter brand lanham act in accordance with the u.s., and the display at least to meet the requirements of two conditions: nonfunctionality element of view, form and the distinctive or power of distinguishing. Nonfunctionality means the appearance of a product should not be functional, meaning cannot registered if the view that product is a requirement to product functioning ( or in other words those products cannot function if not shown such ). The second requirement is a distinguishing; it means form or appearance of a product should be different with other products and certainly have particularity vidual so as to be distinguishable in the product competition. The function of distinguishing between brand further not only limited to bebedanya word, letters, color but also evolve toward the form of a display outside products, packaging, the scent of; sound and also an impression upon the products. The form of a display outside ( trade ) in the act of dress brand Act No. 15 of 2001, was no of an element whose brands, including in so that cannot be shelter if it turns out that there is a form resembling that of a display of products / is no different in spite of different word, letters color that is used to one another, so that should be channeled further arrangement on the act of brands to come. The appearance of three-dimensions are also provided for in the design industry owever there is a significant difference between a display beyond which can be protected under the law on brands with law industrial design because beyond the requirements of a display different from one another.*

*Key Words :*

*Trade Dress Information, Trademark Law, Lanham Act US*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
LEMBAR ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Metode Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN KONSEPSI .....</b>	<b>22</b>
A. Sejarah Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Merek di Indonesia .....	22
1. Zaman Zaman Kolonial Belanda dengan berlakunya Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912 .....	22
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan .....	23
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek .....	24
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek .....	24
5. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek .....	24

B. Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia dan di Beberapa Negara .....	25
1. Australia .....	30
2. Jepang.....	31
3. Amerika.....	32
C. Pengaturan Kemasan Produk Merek Terkenal Di Beberapa Negara .....	33
1. Australia .....	33
2. Jepang.....	35
3. Amerika.....	35
D. Titik Singgung Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek dan Desain Industri .....	36
1) Hak Cipta vs Merek .....	41
2) Merek vs Desain Industri .....	42
E. Beberapa Aspek Hukum Dalam Hubungan Dengan Persaingan Curang ..	45
1. Australia .....	47
2. Jepang.....	47
3. Amerika.....	48
a. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) .....	48
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	51
c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	53
d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .....	54
e. Ketentuan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Hubungannya Merek Terkenal Kemasan Produk Terhadap Persaingan Curang .....	57
1) Konvensi Paris dan Persaingan Curang .....	58
2) Rekomendasi WIPO Tentang Persaingan Curang .....	59
3) Persaingan Curang Merek Terkenal dalam TRIPs.....	60

B. Ketentuan Persaingan Curang di Beberapa Negara .....	65
a. Australia .....	65
b. Jepang.....	65
c. Amerika.....	66
C. Beberapa Kasus Pelanggaran Merek Terkenal Kemasan Produk di Indonesia dan di Beberapa Negara.....	67
a. Kasus-Kasus Pelanggaran Merek Terkenal Kemasan Produk di Indonesia .....	67
b. Kasus Tentang Pembatalan Merek .....	67
c. Kasus Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.....	69
d. Kasus Tentang Persaingan Curang Berdasarkan Pasal 382 bis KUHPidana .....	71
e. Kasus-Kasus Pelanggaran Kemasan Produk Merek Terkenal di Beberapa Negara .....	73
f. Amerika .....	73
g. Australia .....	75
<b>BAB IV ANALISA .....</b>	<b>78</b>
A. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia.....	78
1. Perlindungan Unsur Merek Dua Dimensi dan Tiga Dimensi sebagai Merek .....	79
2. Trade Dress vs Industrial Design .....	83
3. Menurut Konvensi Paris.....	88
4. WTO.....	89
5. TRIPs-WTO .....	90
B. Kelemahan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .....	91
1) Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .	91
2) Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .	95

3) Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .	95
4) Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .....	97
C. Pengaturan Ketentuan Persaingan di Indonesia Dalam Hubungan Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi.....	100
1) Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	100
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	103
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	106
4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	108
<b>BAB VPENUTUP</b> .....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain.<sup>1</sup> Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber asal barang lebih dirasakan lagi manfaat pemberian merek pada barang saat manusia mulai mengenal perdagangan.<sup>2</sup>

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antara negara. Hak Kekayaan Intelektual atau *property rights*, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Salah satu pelopor Hukum Alam dari negara-negara civil law yaitu St. Thomas Aquinas mengatakan bahwa Hukum Alam merupakan Hukum Akal Budi, hanya diperuntukkan untuk makhluk hidup yang rasional.<sup>3</sup>

Sedangkan seorang filsuf lainnya John Locke, telah mengaitkan hukum dasar atas teori kepemilikan. Dalam kepemilikan Locke telah menjadi tonggak mengenai pembahasan kepemilikan intelektual.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Mckiney, "U.S. Trademark History Timeline", <http://www.lib.utexas.edu>

<sup>2</sup>Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 264

<sup>4</sup>Dharos, Peter, A Philosophy of Intellectual Property, Dartmouth, England, 1996, hlm 41-42.

Hal ini menjadi populer untuk dibicarakan, khususnya dalam yuridiksi kontinental, bahwa seseorang memiliki sebuah hak kekayaan alam atas kreasi pikirannya. Dimana, dasar pemberian perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari Teori Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki hak alam atas produk yang merupakan hasil kerjanya dan harus diakui sebagai kepemilikannya apakah dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud.<sup>5</sup>

Diantara hak-hak manusia yang disebut alami, dibawa sejak lahir dan sakral, hak milik pribadi memainkan suatu peranan penting, jika tidak yang terpenting. Hampir semua penulis terkemuka tentang doktrin Hukum Alam menegaskan bahwa lembaga milik pribadi berkaitan dengan hakikat manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Teori Hukum Alam ini melindungi seseorang individu dari ciptaannya yang kemudian dari hasil ciptaannya, negara memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.<sup>7</sup>

Tujuan dari pemakaian merek adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan. Selain dari itu, dimaksudkan untuk mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang.

Sejak industrialisasi tumbuh, merek menjadi faktor kunci pada era perdagangan modern dan ekonomi yang berorientasi pada pasar, mengakibatkan terjadinya persaingan di antara para produsen dan pedagang yang berlomba-lomba menawarkan berbagai macam barang kepada para konsumen.

---

<sup>5</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 18.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Drs. Somardi, Rimdi Press, California, 1995.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Binacipta, Bandung 1982.

Suatu produk tanpa identitas atau merek dapat dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena merek merupakan “penjual awal”<sup>8</sup> bagi suatu produk untuk dijual kepada konsumen. Para konsumen membeli produk tertentu dengan melihat dari merek, karena menurut konsumen merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi disebabkan reputasi dari merek.

Dimana dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai goodwill, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.<sup>9</sup>

Salah satu aset untuk mencapai keadaan ini adalah brand (merek). Untuk menjadikan *brand* (merek) menjadi *brand image*, memerlukan suatu tantangan tersendiri dalam hal menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas dari suatu merek. Hal-hal inilah yang harus mendapat perlindungan oleh negara yang dikenal dalam Hak Kekayaan Intelektual “*reward theory*”, sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“The reward theory. Inventory should be rewarded for making useful inventions and the law must be used to guarantee this reward so that inventors can receive sufficient recompense for their ingenuity.”*

---

<sup>8</sup> Aaker, David A, *Manajemen Ekuitas Merek, Spektrum*, Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall, Jakarta, 1997, hlm. 9.

<sup>9</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 2.

<sup>10</sup> Bainbridge, David, *Intellectual Property, Fifth Edition*, Pearson Education Limited, England, 2002.

Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan itu. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual,<sup>11</sup> termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadap kekayaan intelektual.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi saat ini, banyak menghasilkan berbagai macam produk barang yang beredar di lingkungan masyarakat dengan aneka merek dan jenis yang ditawarkan secara menyolok baik di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional sehingga dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh konsumen.

Diantara beragam produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ada yang bermutu baik dan telah sangat dikenal oleh konsumen. Akan tetapi, produk yang telah dikenal baik oleh konsumen tersebut dimanfaatkan para pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini pengusaha yang hanya ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melakukan penipuan terhadap konsumen dengan jalan memalsu produk yang laku dipasaran dengan label merek dan jenis yang sama tetapi dengan kualitas dan harga yang lebih rendah. Hal tersebut dapat mengecewakan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengembangkan merek untuk usahanya.

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal (*well known/famous mark*)<sup>13</sup> 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.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Emmy Yuhassarie, *Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangan*, Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

<sup>12</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

<sup>13</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 2

<sup>14</sup> Aaker, David A, *op.cit.* hlm. 22

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 mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu singkat.

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known/famous mark, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional.<sup>15</sup> Merek terkenal harus diberikan perlindungan baik secara nasional maupun internasional. Pelanggaran merek terkenal tidak saja berskala nasional, tetapi juga internasional. Suatu merek yang sudah terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas negara.

Dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs tidak ada pengertian mengenai merek terkenal, pengaturannya terdapat dalam Pasal 16 ayat 2 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 dalam WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well – Known Marks* terdapatnya perlindungan merek terkenal dengan memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau bukan merek terkenal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mostert, W. Frederick. *Famous and Wellknown Marks*, Butterworths-Sydney-Australia, 1997, hlm. 5

<sup>16</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) mengenai hal ini mengeluarkan suatu *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks 1999*. Dalam pasal 2 *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks 1999* diatur rumusan tentang kriteria – kriteria suatu merek untuk digolongkan sebagai merek terkenal.<sup>17</sup> Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known/famous mark, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional.<sup>18</sup>

Dan didalam pengaturan Merek sekarang, menurut konsideran Undang-Undang No. 15 Tahun Merek 2001 bagian menimbang butir a disebutkan secara eksplisit bahwa hak Merek merupakan benda immateriil, berikut bunyi butir a bagian menimbang UU Merek 2001, yaitu:

*“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.”*<sup>19</sup>

Didalam rumusan konsideran butir a diatas disebutkan bahwa merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Hal ini karena, dengan adanya suatu merek yang melekat pada produk barang dan/atau jasa sejenis maka dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminannya bahwa produk tersebut *original*.

Kadang kala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Karena, merek merupakan sesuatu yang ditempelkan pada suatu produk tetapi ia bukanlah produk itu sendiri.

<sup>17</sup>Andrew Christie et al, Blackstone’s Statutes on Intellectual Property, 8th Edition, Oxford University, England, 2006. Hlm. 431 dan dalam WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-known Marks, Geneva, September 20 to 29, 1999, hlm 9-11.

<sup>18</sup>Mostert, W. Frederick. *Famous and Wellknown Marks*, Butterworths-Sydney-Australia, 1997.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek*, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a.

Seringkali setelah produk dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh si pembeli.

Terdapatnya merek yang dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Beberapa perkembangan yang terjadi sekarang terdapat beberapa unsur baru yang dapat diberikan perlindungan sebagai merek, diantaranya adalah unsur bau, suara dan bentuk tampilan suatu barang.

Dalam hal Merek Terkenal di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, kriteria merek terkenal tidak dirinci secara jelas dalam undang-undang, namun secara umum harus dipertimbangkan atau dapat ditandai dengan: (1) dasar pengetahuan masyarakat terhadap merek itu; (2) reputasi merek itu diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas; (3) pendaftaran merek dilakukan di beberapa negara (4) dan investasi perusahaan itu dinegara-negara lain.

Sedangkan pengertian merek terkenal sulit didefinisikan. Sampai hari ini belum ada definisi yang holistik dan diterima semua pihak terutama pakar Hak Kekayaan Intelektual. Artinya merek-merek tersebut walau tidak didaftar tetap dilindungi. Hal ini dapat diteliti dari :

*“Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001”.*  
*“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”;*

<sup>20</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 2

Unsur-unsur tentang merek terkenal dalam WIPO Joint Recommendation dipergunakan baik oleh negara-negara anggota Konvensi Paris maupun negara-negara anggota WTO untuk menentukan keterkenalan merek di suatu negara.

Hal ini ditetapkan dalam Pasal 2 (2) (d) WIPO Joint Recommendation yang berbunyi:<sup>21</sup>

*“A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph(c), known in any relevant sector of the public of the Member State”.*

Lebih jauh lagi, Ng-Loy Wee Lon memberikan sebuah catatan bahwa merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal, jika memenuhi unsur pengertian merek terkenal:<sup>22</sup>

*“A Trade mark which is “well-known” is defined to mean “the extent to which the trade mark is known within the relevant sector of the public, wheter as a result of the promotion of the trade mark or any other reason.”*

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang sangat pesat pada dua dekade terakhir ini, masyarakat dunia membutuhkan didirikannya suatu organisasi dagang internasional. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pada tahun 1994 didirikan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)/WTO.<sup>23</sup>

Menurut Konvensi Paris, penolakan suatu merek diperbolehkan, apabila pendaftaran merek di negara yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda dan bertentangan dengan prinsip – prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat, khususnya apabila merek dapat memperdaya masyarakat.

<sup>21</sup> WIPO Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known, “Article 2”, [www.wipo.int/ip-dev/en](http://www.wipo.int/ip-dev/en).

<sup>22</sup>Ng-Loy Wee Loon, “Protection of Well-Known Marks in Singapore”, The Marx Planck Institute For Foreign and International Patent, Copyright & Competition Law, Singapore, 10 April 1999.

<sup>23</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andrianan Krisnawati, TRIPs-WTO \* Hukum HKI Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Unsur daya pembeda adalah batu ujian menurut Perjanjian TRIPs berbunyi sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“Members may take registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.”*

Selain itu, Perjanjian TRIPs juga menentukan standar-standar minimum perlindungan yang harus dilaksanakan negara-negara anggota WTO di bidang Hak Kekayaan Intelektual ( HKI).<sup>25</sup>

Sedangkan sekarang ini sering terjadinya sengketa atas merek dagang terkenal dengan cara melakukan peniruan atau penjiplakan terhadap merek, baik terhadap merek yang sudah terdaftar maupun merek yang belum terdaftar.

Dimana tujuan dari peniruan, pemalsuan atau penjiplakan merek terkenal adalah dengan memanfaatkan ketenaran, nama baik jaminan mutu tentang sifat, proses pembuatan keistimewaan, kegunaan atau jumlah dari barang-barang produksi lain.

Adapun motif dan alasannya adalah memperoleh keuntungan secara cepat, tidak mau menanggung rugi dalam hal membuat suatu merek yang baru menjadi terkenal, karena selain biaya iklan dan promosi yang sangat besar juga membutuhkan proses waktu yang lama untuk menjadi terkenal, juga tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan.

Terhadap kasus peniruan merek terkenal pada suatu produk tidak saja pada bentuk kata, huruf atau gambar, tetapi peniruan sudah meningkat pada bentuk kemasan yang dimiliki oleh merek terkenal.

<sup>24</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2005

<sup>25</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bandung, 2006.

Merek dengan kemasan merupakan satu kesatuan karakter yang tidak terpisahkan atau melekat sebagai unsur pembeda. Karena *trade dress* adalah karakter pembeda yang memiliki fitur tidak fungsional dan digunakan untuk membedakan produk yang satu dengan lainnya.

Disamping itu, terhadap suatu produk yang mempunyai merek terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses, biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat *copy* produk sejenis, baik dengan cara mengubah nama yang sedikit berbeda maupun kemasan yang tidak jauh berbeda dengan aslinya, karena kalau hendak memperkenalkan produk baru diperlukan promosi yang besar dan efektif yang akan memakan biaya besar dan akan mempengaruhi harga jual produk.<sup>26</sup>

Tindakan-tindakan peniruan dari merek yang sudah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, dapat dikategorikan sebagai persaingan curang yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Permasalahan yang sedang berkembang sekarang bukan pada permasalahan terdapatnya pemalsuan produk dari suatu merek terkenal atau terdapatnya peniruan merek terkenal, tetapi justru pada *trade dress/packaging* sebuah produk di pasaran. Persaingan curang yang dilakukan pada kemasan produk mengakibatkan kerugian terhadap pemegang mereknya lebih dulu terdaftar.

Di dalam kasus terhadap Merek Terkenal, selalu menciptakan suatu persaingan curang. Dimana persaingan dalam pengertian bahasa Indonesia mempunyai arti usaha perseorangan atau suatu badan hukum untuk memperlihatkan keunggulan,<sup>27</sup> apabila tindakan persaingan ditambahkan dengan perkataan curang, curang itu sendiri memiliki arti tidak jujur.

---

<sup>26</sup> Cyntia Arie Sapiie, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dikaitkan dengan Ketentuan TRIPs/WTO*, Tesis, Progra Pascasarjana Kenotariaan Unpad, 2004, hlm 4-5.

<sup>27</sup> Salim, Peter & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.

Persaingan curang merupakan salah satu jenis dari pelanggaran merek, sedangkan di Inggris lebih dikenal dengan istilah *passing off* atau *palming off*. Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut *market share* (pangsa pasar).

Salah satu kasus yang sangat terkenal adalah kasus Coca-Cola. Pengadilan memaparkan dengan memberikan contoh botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola merupakan produk sebuah kemasan yang dapat dibedakan dari produk itu sendiri dan botol Coca-Cola merupakan bagian rangkaian dari produksi. Kolektor botol atau siapapun yang menemukan botol Coca-Cola akan sangat menyenangkan, jika minum dari bentuk botol yang spesial seperti itu.<sup>28</sup>

Kasus di atas merupakan salah satu kasus *trade dress* yang terdapat di Amerika, karena masih banyak lagi kasus tentang trade dress/kemasan yang dilandasi oleh itikad tidak baik pada sebuah produk di Amerika yang dapat dijadikan perbandingan bagi Indonesia dengan masalah yang bervariasi. Hal yang utama adalah bahwa di Amerika masalah persaingan curang terutama terhadap *trade dress* dilindungi dalam *Lanham Act 43(a) of the Trademark Act 1946 (the Lanham Act)*.

Selain pada kasus Coca Cola, ada juga di dalam Landmark Decision di Amerika yang terkait dengan trade dress dapat dilihat pada putusan kasus antara Two Pesos Inc vs Taco Cabana Inc , di dalam putusan tersebut dapat dilihat definisi dan pengertian dari trade dress :

*"The 'trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance. It 'involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques'".<sup>29</sup>*

<sup>28</sup> Jill Mckeough, Kathy Bowrey & Philip Griffith, *Intellectual Property Commentary and Materials*, Fourt Edition, Lawbook Co, Australia, 2007, hlm 749-757.

<sup>29</sup>Beverly W. Pattishall & David C. Hilliard, *Trademarks and Unfair Competition Fifth edition*, LexisNexis Group, 2002Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 765 n.l, 1125.0.2755,2755 n.l (1992).

Perselisihan merek di atas adalah perselisihan merek yang marak terjadi akhir-akhir ini di berbagai negara yang menimpa pada dunia usaha. Pangkal permasalahan lebih banyak berada pada masalah itikad tidak baik pada kemasan sebuah produk yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bentuk perselisihan merek melalui trade dress merupakan tindakan persaingan curang yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek yang umum terjadi pada merek-merek terkenal.<sup>30</sup>

Selain itu, termasuk juga dalam kaitan dengan persaingan, pengaturan tentang persaingan di Indonesia belum efektif dalam menangani masalah sengketa yang timbul akibat persaingan curang terhadap kemasan produk merek terkenal seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tidak mengatur perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengecualikan ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam salah satu pasalnya.

Bahwa bentuk tampilan 3 dimensi dari merek di Indonesia sendiri bukanlah sesuatu yang dilindungi oleh UU No. 15 tahun 2001, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam RUU merek yang akan datang perlunya perluasan perlindungan unsur merek termasuk trade dress, bentuk tampilan, packaging, baik yang sifatnya 2 dimensi atau 3 dimensi.

Dalam RUU Merek ada perubahan mengenai definisi merek yang didefinisikan sebagai :

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi ataupun 3 (tiga) dimensi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.*<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Beverly W. Pattishall, David C. Hilliard & Joseph Nye Welch II, *Trademarks and Unfair Competition Fifth edition*, LexisNexis Group, 2002, hlm. 4

<sup>31</sup> Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Merek, Pokok-Pokok Perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Merek, Jakarta, 2007.

Berbeda dengan yang terjadi di Jepang, Amerika dan Australia yang mana telah melindungi kemasan tiga dimensi dari merek terkenal ke dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Persaingan Curang mereka. Karena saat ini merek dikenal dalam bentuk tiga dimensi seperti merek produk minuman Coca Cola dan Kentucky Fried Chicken.<sup>32</sup> Dimana definisi merek telah berkembang luas, dengan mengikutsetakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya.<sup>33</sup>

Terdapatnya merek termasuk pembungkus atau kemasan di dalamnya, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Kemasan atau *trade dress* yang juga digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi, meliputi keseluruhan bentuk visual yang ditampilkan oleh seseorang pedagang kepada konsumen. Kemasan/*trade dress* mencakup *product design* dan *packaging* yang didasarkan pada *non functional feature*.<sup>34</sup>

Pengertian *trade dress*, jika ingin disederhanakan sebenarnya adalah kemasan suatu produk, tetapi berdasarkan definisi yang berlaku di Amerika Serikat kata kuncinya adalah karakter pembeda dan fitur tidak fungsional yang membedakan antara produk yang satu dengan yang lain, sedangkan di Inggris kemasan dikenal dengan nama *get-up* yang dilindungi dalam undang-undang tentang persaingan curang.<sup>35</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemasan atau *trade dress* merupakan unsur dari sebuah merek yang dapat dijadikan sebagai daya pembeda antara merek yang satu dengan yang lainnya. Dalam ketentuan Konvensi Paris, WIPO dan Perjanjian TRIPs tidak disebutkan secara tegas perihal kemasan, tetapi hal ini diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap merek terkenal.

---

<sup>32</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Property Rights*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

<sup>33</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>34</sup> Davis, Theodore & Jr. Jordan Weinstein, "The Fifty Eight Year of Administration of The Lanham trademark Act of 1946", *The Trademark Reporter* Vol. 96, INTA, New York, Januari-Februari, 2006.

<sup>35</sup> Trade dress, [http://en.wikipedia.org/wiki/Trade\\_Dress](http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_Dress).

Oleh karena itu, dari penilaian *United State Trade Representative/USTR*, sistem perlindungan terhadap hak intelektual di Indonesia sangat buruk. USTR memasukkan Indonesia dalam bagian “super 301” dari daftar *Priority Watch List* tahun 2002, karena memiliki sistem perlindungan kekayaan intelektual yang buruk.

Selain itu, IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) dalam laporannya kepada USTR juga diberi komentar “*Piracy Levels in Indonesia’s enormous market for copyright and trademark goods are among the highest in the world*, artinya: Tingkat pembajakan dalam hal penjiplakan dan peniruan/pemalsuan merek barang - barang dalam dunia perdagangan di Indonesia hampir menjadi tertinggi di dunia”.<sup>36</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak terdapatnya pengaturan tentang Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia melainkan masuk ke dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Yang mana seharusnya kemasan produk sangat mempunyai hubungan erat dengan suatu produk merek tersebut tanpa harus dipisahkan pengaturannya di Indonesia. Karena di dalam TRIPs atau perjanjian tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (HAKI) terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pengertian merek, termasuk dimungkinkannya pendaftaran merek dalam bentuk tiga dimensi.

Perjanjian TRIPs ini juga mengakui dan memperbolehkan dua metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek, yaitu pemakaian dan pendaftaran. Perjanjian ini juga mengatur bentuk perlindungan bagi pemilik merek terkenal hingga menjangkau merek-merek terkenal yang tidak terdaftar.

---

<sup>36</sup>(*International Intellectual Property Alliance, Special 301 Report Indonesia, General Embassay of Indonesia 2020, Massachusetts, Avenue, 2002, Hal.155.*)

Dan juga di dalam UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, masalah persaingan curang tidak ada pengaturan secara tegas, penekanannya hanya berkisar pada ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dan ada atau tidaknya persamaan pada keseluruhannya antara kedua merek yang dipersengketakan.

Oleh karena itu untuk penyelesaian persengketaan tersebut, penerapan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek memerlukan peraturan hukum berupa undang-undang persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan WTO dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek (UUM) terakhir dengan dilakukan penyempurnaan terhadap UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian berikut: “Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan merek terkenal kemasan produk tiga dimensi di Indonesia?
2. Bagaimanakah ketentuan pengaturan persaingan di Indonesia dalam hubungan perlindungan merek terkenal kemasan produk tiga dimensi?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan merek terkenal kemasan produk tiga dimensi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai ketentuan pengaturan persaingan di Indonesia dalam hubungan perlindungan merek terkenal kemasan produk tiga dimensi di Indonesia.

### D. METODE PENELITIAN

#### 1. Obyek Penelitian

Penelitian yang saya lakukan adalah pendekatan secara yuridis normatif, penelitian yang menjelaskan fenomena yang berkembang di dalam masyarakat dalam hal perlindungan kemasan produk merek terkenal. Dengan berbasis analisis norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam arti putusan – putusan pengadilan.

#### 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data –data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penulis tanpa perlu mengadakan sendiri dan secara langsung terhadap faktor – faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *'Penelitian Hukum Normatif'*, suatu tinjauan singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983), hal. 24

Dimana data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang No. 15 Tahun 2001
- 2) Undang – Undang hukum perdata
- 3) Lanham Act

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku – buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kasus umum, majalah, dan jurnal – jurnal ilmiah di bidang hukum.

### **3. Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat penelitian metode studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan seperti peraturan perundang – undangan, buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian saya.

### **4. Analisis Data**

Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif dengan cara pengolahan yang deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas kebenarannya sehingga akan memperoleh kesimpulan dari permasalahannya yang ada.

Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode pelaporan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyusun, menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

## 5. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan – pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep – konsep umum, antara lain mengenal perlindungan kemasan produk merek terkenal.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>38</sup>

### 2. Merek Dagang

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.<sup>39</sup>

### 3. Merek Jasa

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

#### **4. Merek Kolektif**

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.<sup>41</sup>

#### **5. Direktorat Jenderal**

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.<sup>42</sup>

#### **6. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual**

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang – bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.<sup>43</sup>

#### **7. Lisensi**

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

## 8. Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.<sup>45</sup>

## 9. Hak atas 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.<sup>46</sup>

# F. SISTEMATIKA PENULISAN

## PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

## KAJIAN KONSEPSI

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai sejarah Undang-Undang Merek, Perlindungan merek terkenal di Indonesia, Pengaturan Kemasan Produk Merek Terkenal di beberapa Negara serta Beberapa Apek Hukum dalam Hubungan dengan Persaingan Curang.

<sup>45</sup>Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>46</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

## **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Terhadap Persaingan Curang di Indonesia dan disertai dengan beberapa kasus pelanggaran Merek Terkenal Kemasan Produk di Indonesia dan di beberapa negara.

## **ANALISA DATA**

Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Tiga Dimensi di Indonesia, dan ketentuan pengaturan persaingan di Indonesia dalam hubungan perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia.

## **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### A. Sejarah Perkembangan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Merek di Indonesia

#### 1. Zaman Kolonial Belanda dengan berlakunya Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912

Ketentuan tentang merek yang pertama kali Di dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia, pertama kali berlaku ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Diberlakukannya (*Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*<sup>47</sup>) (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912), ketentuan tentang merek ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah yaitu, Indonesia, Suriname, dan Curacao. Penyusunan peraturan merek mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi<sup>48</sup> yaitu ketentuan-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.

---

<sup>47</sup>Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

<sup>48</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

## 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Undang-Undang tentang Merek Dagang) maka mulailah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas merek.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan ini menganut asas *First To Use System* atau dengan kata lain menganut Sistem Deklaratif<sup>49</sup>, artinya siapa yang memakai pertama kali dari suatu merek, dialah yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari upaya-upaya peniruan suatu merek. 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, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pengaturan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menjadi suatu ganjalan bagi para pemilik merek yang dirugikan untuk menegakkan haknya dari praktik pendaftaran merek serupa oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga mengatur upaya hukum bagi pemilik merek atau pemegang lisensi yang sah, untuk memperoleh hak atas mereknya kembali kepada pemohon pendaftaran merek yang tidak beritikad baik yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu hanya diatur dalam pasal-pasal yang sederhana.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang menerapkan "*first use principle*" atau sistem deklaratif yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

### **3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek**

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek jauh lebih luas dan sempurna dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Dimana letak perbedaannya yang ada yaitu sistem yang dianut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek yaitu didasarkan pada pendaftaran merek yang merupakan dasar timbulnya hak atas merek (sistem konstitutif).<sup>50</sup>

### **4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek**

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek merupakan revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek disahkan pada tanggal 7 Mei 1997. Untuk membedakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, diantaranya adalah memberikan perlindungan yang luas terhadap merek terkenal termasuk memberikan ukuran-ukuran untuk menentukan suatu keterkenalan merek dan memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.

### **5. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek**

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

---

<sup>50</sup> Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita nagari, Jakarta, 2006.

Dimana Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek ini disusun sebagai manifestasi atas konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Agreement Establishing the World Trade Organization 1994 (WTO) merupakan perjanjian perdagangan multilateral. Pada dasarnya, bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Perubahan ini diperlukan mengingat kemajuan teknologi yang cukup pesat dan perkembangan dalam dunia usaha serta tuntutan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek ada yang bersifat penyempurnaan dan pengaturan baru yaitu:

- a. Proses Pendaftaran Merek
- b. Pengumuman Permohonan yang dilakukan setelah pemeriksaan substantif;
- c. Penolakan Permohonan yang terlebih dahulu diberitahukan kepada pemohon;
- d. Keputusan Komisi Banding yang tidak bersifat final;
- e. Pengadilan Niaga;
- f. Penetapan Sementara;
- g. Perlindungan Indikasi Geografis

## **B. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia dan di Beberapa Negara**

Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Sebagaimana fungsi merek yaitu sebagai identitas dari suatu produk atas suatu perusahaan tertentu, sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dan lainnya untuk jenis produk yang sama.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.

Lebih lanjut Casper J. Werkman mengemukakan merek dagang mempunyai fungsi yaitu: <sup>52)</sup>

*“Their common function is to distinguish the identity of a particular company, service or product from that of its rivals and in general make it easily recognizable”.*

Dalam praktik perdagangan sering terjadi tindakan-tindakan peniruan atau pemalsuan (*counterfeting*)<sup>53</sup> terhadap merek-merek yang telah dikenal secara luas oleh konsumen masyarakat Internasional. Sehubungan dengan proteksi atas merek yang dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen internasional, Christoper Heath berpendapat:<sup>54</sup>

*“Protection of trade marks is thereof limited, first to the scope of similarity of marks, and second, to the similarity of goods or services offered by different enterprises”.*

Pendapat yang dikemukakan oleh Christoper Heath ini, menjadikan pendaftaran merek sebagai syarat mutlak diperlukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang terbatas terhadap ruang lingkup persamaan merek dan persamaan jenis barang atau jasa yang dipergunakan oleh perusahaan yang berbeda. Rumusan perlindungan terhadap merek terkenal secara internasional diatur baik dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun Pasal 16 TRIPs.<sup>55</sup>

Dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs tidak ada pengertian mengenai merek terkenal, pengaturannya terdapat dalam Pasal 16 ayat 2 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.

<sup>52</sup> Casper J. Werkman, *Trademarks Their Creation, Psychology and Perception*, J.H. De Bussy, Amsterdam, 1974, hal. 1.

<sup>53</sup> Sterling, J, *World Copyright Law*, Thomson – Sweet Maxwell, hlm. 321.

<sup>54</sup> Christoper Heath & Kung-Chung Liu, *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, Kluwer, United Kingdom, 2000, hal. 5.

<sup>55</sup> Bently, Lionel & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, New York, 2001. Hal. 668.

Untuk melengkapi kekurangan pengaturan dalam ketentuan TRIPs, direkomendasikan dalam WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well – Known Marks* terdapatnya perlindungan merek terkenal dengan memberikan rumusan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menentukan merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau bukan merek terkenal.<sup>56</sup>

Unsur-unsur tentang merek terkenal dalam WIPO *Joint Recommendation* dipergunakan baik oleh negara-negara anggota Konvensi Paris maupun negara-negara anggota WTO untuk menentukan keterkenalan merek di suatu negara. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 2 (2) (d) WIPO *Joint Recommendation* yang berbunyi:<sup>57</sup>

*“A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph(c), known, in any relevant sector of the public of the Member State”.*

Suatu merek merupakan merek terkenal menurut Pasal 2 (2) (d) WIPO *Joint Recommendation*, apabila merek telah dikenal luas hingga lintas antarnegara.

Lebih jauh, Ng-Loy Wee Lon memberikan sebuah catatan bahwa merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal, jika memenuhi unsur pengertian merek terkenal:<sup>58</sup>

*“A trade mark which is “well-known” is defined to mean “the extent to which the trade mark is known within the relevant sector of the public, wheter as a result of the promotion of the trade mark any other reason”.*

<sup>56</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>57</sup> WIPO Joint Recommendation Concerning Provision o The Protection of Well-known Marks, “Articles 2”, [www.wipo.int/ip-dev/en](http://www.wipo.int/ip-dev/en)

<sup>58</sup> Ng-Loy Wee Lon, *“Protection of Well-Known Marks in Singapore”*, The Marx Planck Institute For Foreign and International Patent, Copyright & Competition Law, Singapore, 1999

Praktik merek terkenal di Inggris mensyaratkan perlu terdapatnya unsur reputasi yang merupakan cara menganggap bahwa suatu merek memiliki reputasi, apabila telah dikenal oleh masyarakat luas pada sektor yang berhubungan.<sup>59</sup> Masalah perlindungan merek terkenal telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem merek di banyak negara. Bagi Indonesia, seperti halnya negara-negara yang sedang berkembang lainnya dalam menghadapi masalah perlindungan merek terkenal tidak jarang menghadapi suatu dilema. Di satu sisi, kalangan industri lokal merasa berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang kebanyakan berasal dari pihak asing, sedangkan di sisi lain kalangan industri lokal juga harus melindungi merek-merek lokal.

Sampai sejauh ini, perlindungan terhadap merek terkenal mengacu pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris<sup>60</sup> dan Pasal 16 Perjanjian TRIPs. Ketentuan ini telah diadopsi oleh banyak negara dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya khususnya di bidang merek termasuk pula Indonesia. Hal ini senada juga diungkapkan Syafrinaldi.<sup>61</sup>

*“The International law as well as national law should give special protection to trademark, especially the famous trademark which has the high economic value. The Paris Convention of 1883 protects such famous trademark as provided for in Art. 6bis. And the Indonesian Law No. 15 of the year 2001 contains special articles so as to the protection of the famous trademark in Art. 6(1) b dan c.”*

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

<sup>59</sup> Mostert, W. Frederick. *Famous and Wellknown Marks*, Butterworths-Sydney-Australia, 1997. hlm. 407-408

<sup>60</sup> Pasal 6 bis Konvensi Paris

<sup>61</sup> Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, Uir Press, Pekanbaru, 2006, hlm 79

(famous marks). Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi.

Pada saat ini perlindungan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak, apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenis, sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penentuan merek terkenal di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara, apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintah lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang mejadi dasar penolakan.

---

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Perjanjian TRIPs dijadikan dasar oleh negara-negara anggota Konvensi Paris dan WTO untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal,<sup>63</sup> sebagai perbandingan pengaturan di beberapa negara yaitu:

## 1. Australia

Dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, Australia memberlakukan prinsip *defensif* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan persaingan curang atau *passing off*. Keuntungan dari suatu pendaftaran defensif yaitu digunakan untuk mencegah setiap orang mendaftarkan merek yang seolah-olah sama atau membingungkan.<sup>64</sup> Pasal 17 Undang-Undang Merek Dagang Australia Tahun 1995 membuat ketentuan bagi pendaftaran defensif merek dagang di Australia.<sup>65</sup> Pendaftaran merek *defensif* berbeda dengan pendaftaran merek dagang biasa pada umumnya dalam tiga hal yaitu *pertama*, yang memenuhi pendaftaran merek *defensif* adalah merek terkenal. *Kedua*, merek dagang *defensif* dapat didaftarkan berkenaan dengan merek dagang barang atau jasa yang tidak digunakan oleh pemiliknya. *Ketiga*, pendaftaran *defensif* tidak dimaksudkan untuk penghapusan atau pembatasan pada pedagang yang bukan pengguna, sebaliknya pendaftaran *defensif* memfasilitasi para pemilik merek dengan jenis karakteristik produk yang sama dengan yang disediakan para pemilik pendaftaran biasa pada umumnya. Pendaftaran *defensif* buka jenis yang umum dan tidak mudah diperoleh.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Ng-Loy Wee Lon, op.cit, hlm 1

<sup>64</sup> Pearson, Hilary E. & Clifford G Miller, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, Blacstone Press Limited, London, 1990. hlm. 195

<sup>65</sup> James Lohare, "The Practical Value of Defensif Trade Marks", *Australian Intellectual Property Journal*, Volume 17, Thomson Lawbook Co, Sydney, 2006, hlm. 232

<sup>66</sup> Pearson, Hilary E. & Clifford G Miller, op.cit

Tujuan dari pendaftaran *defensif* adalah untuk memfasilitasi para pemilik merek terkenal terhadap perlindungan dan penyalahgunaan atas produk/jasa serta melindungi konsumen dari kebingungan dan penipuan yang dapat muncul dari praktik penyalahgunaan merek dagang.<sup>67</sup>

## 2. Jepang

Perlindungan merek terkenal di negara Jepang diawali dengan ikut sertanya Jepang menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1899 dengan telah dikeluarkan Undang-Undang No. 38 Tentang Merek.<sup>68</sup>

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 4 ayat 1 (x) Undang-Undang Merek Jepang yang menetapkan bahwa permintaan pendaftaran merek akan ditolak, disebabkan merek yang akan didaftar merupakan merek terkenal.

Ketentuan ini teks lengkap berbunyi:<sup>69</sup>

*“A trademark which is well-known among consumers as indicating the goods or services related to business of another person or a trademark similiar to it and such trademark is to be used for those goods or services or similiar to them.”*

Perlindungan terhadap merek terkenal di Jepang diwujudkan dalam dua bentuk peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang merek Jepang dan undang-undang persaingan curang.<sup>70</sup>

Perlindungan merek terkenal dalam undang-undang merek Jepang lebih ditekankan pada perlindungan yang diberikan secara administratif, sedangkan merek terkenal yang ditiru dan beredar di masyarakat pengaturannya didasarkan ketentuan undang-undang

<sup>67</sup> James Lohare, op.cit, hlm. 232

<sup>68</sup> Mostert, W. Frederick, op.cit, hlm. 343

<sup>69</sup> Mostert, W. Frederick, op.cit, hlm. 183

<sup>70</sup> Pearson, Hilary E. & Clifford G Miller, op.cit. hlm. 47

persaingan curang. Japan Patent Office (JPO) mengemukakan mengenai definisi undang-undang pencegahan persaingan curang:<sup>71</sup>

*“The Unfair Competition Prevention Law is a law which promotes the protection of the benefits in the business of a company by preventing of unfair competition and at the same time promoting the protection of fair competition.”*

Undang-undang pencegahan persaingan curang adalah undang-undang yang mengatur perlindungan suatu bisnis terhadap tindakan persaingan curang. Perbedaan antara undang-undang merek di Jepang dengan undang-undang persaingan curang terletak pada penciptaan hak atas merek dagang secara administratif. Mengenai undang-undang persaingan curang, Japan International Cooperation Agency (JICA) menyatakan bahwa undang-undang anti persaingan curang Jepang secara drastis direvisi untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 60 tahun sejak diundangkan pada tahun 1934.

Berdasarkan uraian di atas, merek terkenal memperoleh pengakuan terbatas daripada merek ternama di Jepang. Bentuk perlindungan terhadap merek terkenal yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan yang maksimal atas merek terkenal di Jepang terhadap tindakan-tindakan peniruan dan persaingan curang. Memperhatikan ketentuan ini sudah saatnya Indonesia memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan ternama secara maksimal, karena hal ini merupakan hal mutlak yang diperlukan.

### 3. Amerika

Perlindungan merek terkenal di Amerika Serikat diatur dalam undang-undang merek Amerika yang dikenal dengan nama *Lanham Act*. Ketentuan ini secara khusus memberikan perlindungan merek

---

<sup>71</sup>Japan Patent Office, *Industrial Property Rights Standart Textbook (Trade-mark)*, Japan Institute of Invention and Innovation, Jepang, 1997, hlm. 47

terkenal terhadap tindakan dilusi (*dilution*).<sup>72</sup> Seorang pemilik merek terkenal mungkin akan mencegah pedagang lain menggunakan merek miliknya, bahkan juga berlaku bagi produk yang bukan merupakan saingan (*non competing*).<sup>73</sup>

Dalam menentukan suatu merek mempunyai karakter pembeda atau ternama, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat dalam Pasal 43 c Undang-Undang Lanham dan dapat menafsirkan lebih luas. Selanjutnya Lanham Act mendefinisikan dilusi sebagai pudarnya reputasi merek terkenal, disebabkan oleh peniruan merek terkenal oleh kompetitor terhadap jenis barang atau produk yang berbeda dengan milik merek terkenal, sehingga memungkinkan timbulnya kebingungan dan penipuan di masyarakat.

## **C. Pengaturan Kemasan Produk Merek Terkenal di Beberapa Negara**

### **1. Pengaturan Kemasan di Beberapa Negara**

Perkembangan merek saat ini telah berkembang luas di beberapa negara dengan mengikutsertakan tampilan suatu produk di dalamnya. Perlindungan terhadap kemasan produk merek terkenal merupakan hal yang diperlukan untuk mengantisipasi persaingan curang. Berikut perbandingan pengaturan kemasan di beberapa negara:

#### **1. Australia**

Dalam memberikan perlindungan terhadap kemasan, Australia telah mengatur ketentuan kemasan dalam Undang-

<sup>72</sup> Mostert, W. Frederick, op.cit, hlm. 423

<sup>73</sup> H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm. 111

Undang Merek Australia *Trademarks Act. 1995*, Section 17.  
Ketentuan ini teks lengkapnya berbunyi:<sup>74</sup>

*“ A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person”. Note: For Sign see section 6*

Pengertian merek menurut ketentuan yang berlaku di Australia berupa tanda yang digunakan untuk dapat membedakan barang atau jasa dengan memberikan catatan mengenai pengertian tanda yang dapat dilihat dalam *Trademarks Act 1995*, Section 6 yang berbunyi:

*“Sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent.”*

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, tanda berupa bentuk kemasan produk yang dapat dilindungi sebagai merek tiga dimensi, sehingga pemilik merek terkenal dapat mengajukan pendaftaran merek atas kemasan yang dimiliki untuk mendapat perlindungan hukum, namun terhadap kemasan produk merek terkenal yang tidak terdaftar dapat dilindungi secara hukum dalam *common law against passing off* dengan memberikan perlindungan terhadap persaingan curang.

<sup>74</sup>Intellectual Property, “Trademarks”, [http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/what\\_index.shtml](http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/what_index.shtml).

## 2. Jepang

Perlindungan kemasan produk merek terkenal dalam bentuk tiga dimensi secara tegas diatur oleh Jepang termasuk pengaturan kemasan di dalamnya. Pengaturan mengenai merek tiga dimensi diatur dalam *Trademark Law Article 2*. Ketentuan ini teks lengkapnya berbunyi:<sup>75</sup>

*“trademark” in this Law means characters, figures, signs, three dimensional shapes, or any combination thereof, and colors (hereinafter referred to as a “mark”).*

Merek dalam bentuk tiga dimensi termasuk kemasan di Jepang dapat diterima pendaftarannya, hal ini karena menurut ketentuan Undang-Undang Merek Jepang pengertian merek dapat berupa karakter, figur, tanda, tiga dimensi atau kombinasi daripadanya dan warna.

Pengaturan merek tiga dimensi yang secara tegas diatur oleh Jepang merupakan bentuk kekonsistenan Jepang dalam mengantisipasi tindakan persaingan curang sejalan dengan Ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris.

## 3. Amerika

Pemberian perlindungan terhadap kemasan produk merek terkenal telah diatur di Amerika dalam ketentuan Undang-Undang mereknya yaitu *Lanham Act* § 45, 15 U.S.C.S. § 1127 yang memberikan rumusan pengertian merek yaitu:<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Japanese Group, *Japanese Laws Relating to Industrial Property*, AIPPI-Japan, Tokyo, 2004, hlm. 183

<sup>76</sup> Lanham Act § 45, 15 U.S.C.S. § 1127

*“... any word, name, symbol or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others”.*

Berdasarkan rumusan merek di Amerika, definisi merek dapat berupa kata, nama, simbol, dan device. Kata device dalam pengertian merek menurut Daniel A. Tysver termasuk di dalamnya kata, frase, simbol, bentuk produk atau logo. Dan dapat diaplikasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap merek tiga dimensi berupa bentuk kemasan suatu produk.

Saat ini merek dalam bentuk tiga dimensi termasuk kemasan belum dapat didaftarkan di Indonesia, karena merek yang dapat diterima pendaftarannya hanya berupa unsur gambar, nama, kata, angka, huruf, dan susunan warna sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Hal ini merupakan celah hukum terjadinya tindakan persaingan curang, karena pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan substantif hanya melihat ada atau tidaknya persamaan merek sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Untuk tujuan melindungi kemasan produk merek terkenal terhadap persaingan curang sebaiknya Indonesia mengatur juga ketentuan tentang merek tiga dimensi termasuk kemasan di dalamnya dalam pengertian merek Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

#### **D. Titik Singgung Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri**

Dalam dunia praktis tidak jarang terjadi kasus Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki titik singgung (*cross protection*) antara berbagai

sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual konvensional.<sup>77</sup> Sebut saja kasus hak cipta di Semarang, yang semestinya merupakan kasus Desain Industri. Juga terdapat kasus desain industri di Surabaya, yang seharusnya merupakan kasus merek. Kemudian juga kasus hak cipta di Surabaya, yang seharusnya merupakan kasus merek.<sup>78</sup>

Tulisan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi atau siapa yang melakukan kesalahan, melainkan lebih untuk mengungkapkan persoalan-persoalan mendasar yang terkait dengan titik singgung perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi dalam dunia praktik. Untuk mengawalinya, penulis memberikan ilustrasi melalui gambar berikut ini:



<sup>77</sup> Hak Kekayaan Intelektual Konvensional merujuk pada berbagai bentuk HKI yang disepakati dalam berbagai Konvensi, seperti *Paris Convention*, *Berne Covention*, *Rome Convention*, TRIPs, dll. Pada umumnya bentuk-bentuk HKI yang dimaksud adalah berupa: paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, indikasi geografis, dll.

<sup>78</sup> Dalam tulisan ini tidak disebutkan kasus-kasus yang dimaksud, semata-mata karena pertimbangan etika, karena penulis sedikit banyak mengetahui dalam kedudukan sebagai orang yang pernah dimintai keterangan ahli. Hal ini dikemukakan oleh Prof. DR. Agus Sardjono, SH, MH, dalam *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Volume 1*, Jakarta, April 2012, hlm. 28

<sup>79</sup> [http://www.google.com/imgres?q=ora+ito+perfume+bottle&hl=en&biw=1920&bih=955&tbnid=ZalHj2ijHHNX9M:&imgrefurl=http://images.businessweek.com/ss/05/11/ora\\_ito/source/4.htm&docid=VV6VM2qXuHgTgM&imgurl=http://images.businessweek.com/ss/05/11/ora\\_ito/image/vd\\_3.jpg&w=440&h=330&ei=tbH6T4DvIMK8rAfog7i7Bg&zoom=1&iact=rc&dur=542&sig=100232631375363440450&page=1&tbnh=145&tbnw=195&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72&tx=106&ty=75](http://www.google.com/imgres?q=ora+ito+perfume+bottle&hl=en&biw=1920&bih=955&tbnid=ZalHj2ijHHNX9M:&imgrefurl=http://images.businessweek.com/ss/05/11/ora_ito/source/4.htm&docid=VV6VM2qXuHgTgM&imgurl=http://images.businessweek.com/ss/05/11/ora_ito/image/vd_3.jpg&w=440&h=330&ei=tbH6T4DvIMK8rAfog7i7Bg&zoom=1&iact=rc&dur=542&sig=100232631375363440450&page=1&tbnh=145&tbnw=195&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72&tx=106&ty=75)

Gambar di atas tentu saja ada yang *menciptakan*, karena tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pada gambar itu juga terdapat tulisan, yang oleh si *pemiliknya* dimaksudkan sebagai *penanda (merek)* atas produk di dalamnya (katakanlah berupa parfum) yang dijual. Kemasan yang digunakan sebagai wadah parfum itupun *di-desain* sedemikian rupa oleh seseorang untuk memberikan daya tarik bagi produk yang ada di dalamnya.

Pertanyaannya, dapatkah perlindungan hak cipta, merek, dan desain industri diberikan secara simultan terhadap contoh tersebut? Jawabannya tidak dapat diberikan secara *hitam putih* atau *ya dan tidak*. Namun demikian, di dalam definisi masing-masing bentuk Hak Kekayaan Intelektual itu sebenarnya terdapat ciri-ciri atau *clue* yang dapat membantu memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Meskipun demikian, implementasinya memang tidaklah sederhana.

Ini merupakan definisi-definisi yang dikutip dari peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta).
2. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Cipta).
3. 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 (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Merek).

4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Desain Industri).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimak beberapa *clue* yang sesungguhnya dan seharusnya mendasari penafsiran tentang subject matter dari tiap-tiap peraturan di atas.

Beberapa hal berikut adalah analisis tentang *clue* yang dimaksud:

1. Perlindungan hak cipta hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi ciptaannya (*the works*).<sup>80</sup> Dengan demikian, yang menjadi objek adalah ciptaan (*works*) itu sendiri, yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman, bukan produk yang ada di dalam *kemasan* atau barang-barang (produk) yang dibuat berdasarkan *pola* desain tertentu.
2. Kemasan biasanya digunakan sebagai *penanda* (merek) dari produk yang dikemas. Dengan demikian, komersialisasinya dilakukan bukan terhadap kemasannya, melainkan atas produknya. Contoh: produknya adalah kacang. Kacang itu dikemas di dalam plastik, karton, atau kertas yang diberi gambar dan tanda-tanda lainnya. Meskipun gambar pada kemasan tentu saja diciptakan oleh seseorang, tetapi gambar itu sendiri tidak dimaksudkan sebagai produknya, melainkan sebagai identitas produk atau untuk mengidentifikasi suatu produk dari produk

---

<sup>80</sup> *Copyright protection subsist ... in original works out of authorship fixed in any tangible medium of expression, now or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.* Lihat Doris Estelle Long & Anthony D'Amato, *A Course Book In International Intellectual Property*, (St. Paul, Minn, West Group, 2000) hal. 14

lainnya yang sejenis.<sup>81</sup> Itu sebabnya dipersyaratkan adanya daya pembeda (*distinctiveness*). Disinilah *domain* hukum merek.

3. Desain Industri memiliki perspektif yang berbeda.<sup>82</sup> Walaupun suatu desain tentu saja diciptakan oleh seseorang, namun ketika desain itu diciptakan dengan maksud untuk digunakan sebagai pola (*pattern*) membuat produk-produk tertentu, ia bukanlah *works*-nya yang dikomersialkan, melainkan produk yang dibuat berdasarkan pola desain itulah yang menjadi fokus tindakan komersialisasi. Contoh: *gambar* telepon genggam diciptakan sebagai pola untuk membuat produk berupa telepon genggam. Yang diperjualbelikan tentu saja bukan *gambar* telepon genggamnya, melainkan telepon genggam itu sendiri, yaitu telepon genggam yang secara visual (*bentuknya*) menarik dan menjadi salah satu bahan pertimbangan konsumen untuk membeli.<sup>83</sup>
4. Ciptaan (*works*) yang dimaksud dalam konteks perlindungan hak cipta adalah ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. WIPO *Intellectual Property Handbook* dengan jelas menyebutkan bahwa *Copyright protection is above all one of the means of promoting, enriching and disseminating the national cultural heritage*.<sup>84</sup> Dengan demikian, ada kualitas tertentu dari ciptaan (bersifat kultural), yang tentunya tidak dimaksudkan sebagai tanda (*merek*), dan bukan pula sebagai pola (*pattern*). Ciptaan dibuat dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan (mis: textbook), seni (musik, lukisan, atau patung), atau sastra (puisi, novel, dsb). Tentu saja kita

<sup>81</sup> Trademark includes any word, name or symbol, or device, or any combination thereof ... to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if the source is unknown. Lihat Long & D'Amato, *ibid.*, hal. 88

<sup>82</sup> Industrial Design, in a lay or general sense, refers to the creative activity of achieving a formal or ornamental appearance for mass-produced items that, within the available cost constraints, satisfies both the need for the item to appeal visually to potential consumers, and the need for the item to perform its intended function efficiently. Lihat WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use*, Geneva: WIPO Publication No. 489.E, 2001, hal. 111.

<sup>83</sup> Visual appeal is one of the considerations that influence the decision of consumers to prefer one product over another, particularly in areas where a range of products performing the same function is available in the market. Lihat WIPO *Intellectual Property Handbook*, *ibid.*, hal. 111.

<sup>84</sup> *ibid.*, hal. 41

dapat berdebat tentang ini, atas adanya motif-motif tertentu ketika menyeret ciptaan ke dalam ranah penanda (merek) atau pola (desain).

#### 1) Hak Cipta vs Merek

Dalam ranah akademik, persoalan ini akan dimaknai sebagai titik singgung perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang disebabkan karena bunyi norma undang-undang yang memiliki makna ganda. Makna ganda ini memberi peluang multi tafsir yang masing-masing penafsir akan menggunakan berbagai argumentasi untuk mendukung penafsirannya demi kepentingannya sendiri.

Mencermati bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Hak Cipta sebagai berikut: *“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya ...”*, maka dalam rumusan itu jelas disebutkan bahwa yang diumumkan atau diperbanyak untuk dikomersialkan adalah ciptaannya. Dengan demikian objek komersialisasi adalah ciptaannya itu, bukan yang lain. Dalam kasus gambar yang digunakan sebagai merek, yang dikomersialkan adalah produknya yang ditandai dengan gambar itu. Jadi objek komersialisasi adalah bukan gambarnya, melainkan produk lain, yang untuk mengidentifikasi produsennya digunakanlah gambar sebagai merek. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Merek sebagai berikut: *“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”*.

Kata-kata: “digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa” menunjukkan makna teleologis yang seharusnya menjadi landasan utama penafsiran. Dengan kata lain, dalam perspektif teleologis, gambar yang diuraikan dalam contoh di atas memang digunakan sebagai merek. Hal ini juga didukung oleh niat pemiliknya yang mendaftarkannya sebagai merek.

Jika ia berniat mengkomersialkan gambar itu dalam ranah hak cipta, maka tidak semestinya ia mendaftarkannya sebagai merek.

Dalam konteks ini terjadi pertemuan antara tujuan undang-undang dengan niat pengguna undang-undang. Sayangnya, dalam dunia praktis masalah ini seringkali dikalahkan oleh kepentingan masing-masing pihak. Sehingga tafsir yang dikemukakan kemudian justru lebih didasarkan pada kepentingan itu sendiri ketimbang tafsir berdasarkan makna asasi dari norma yang bersangkutan.<sup>85</sup>

## 2) Merek vs Desain Industri

Terjadinya gesekan antara perlindungan merek dan desain industri sesungguhnya juga lebih banyak disebabkan karena adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari para pelaku.<sup>86</sup> Namun ada pula titik singgung yang benar-benar merupakan problem hukum dalam ranah teoritis dan praksis. Contohnya muncul dalam kaitannya dengan persoalan kemasan (*packaging*). Pertanyaannya adalah, mengapa kemasan atau bungkus rokok (misalnya) harus diperlakukan sebagai merek, sedangkan kemasan parfum dapat ditarik ke dalam ranah desain industri? Dua-duanya adalah kemasan, tetapi mengapa harus diterapkan aturan hukum yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita simak gambar berikut:

---

<sup>85</sup> Hal ini dikemukakan oleh Prof. DR. Agus Sardjono, SH, MH, dalam *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Volume 1*, Jakarta, April 2012

<sup>86</sup> *Ibid.*, *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Volume 1*, Jakarta, April 2012

Ilustrasi<sup>87</sup>

Dua gambar di atas berkenaan dengan kemasan. Yang satu adalah kemasan rokok, sedangkan yang kedua adalah kemasan parfum. Dua-duanya ada karena diciptakan atau didesain oleh orang-orang tertentu. Dua-duanya dibuat untuk menjadi wadah (kemasan) bagi produk-produk tertentu yang walaupun memiliki sifat alamiah yang berbeda, yaitu berupa benda padat dan benda cair, namun esensi keduanya adalah sama; dibuat untuk mewadahi produk-produk tertentu yang diperdagangkan. Pertanyaan di atas mempersoalkan, apakah pada kedua wadah atau kemasan itu harus diterapkan aturan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang sama, atau justru berbeda? Untuk menjawabnya ada beberapa argumentasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing.

<sup>87</sup> [http://www.google.com/search?num=10&hl=en&site=img&tbm=isch&source=hp&q=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&oq=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&gs\\_l=img.3...5062.9957.2.10156.8.0.0.8.0.0.0.0..0.0...0.0.rBCkioZC0sg&biw=1920&bih=955&sei=wP7T5LuJl6GrAfw8rnZBg#hl=en&site=img&tbm=isch&sa=1&q=gambar+foto+rokok+marlboro&oq=gambar+foto+rokok+marlboro&gs\\_l=img.3...77411.80259.4.80505.9.0.0.9.9.0.0.0..0.0...0.0.zzu7m2YtAJw&pbx=1&bav=on.2,or.r\\_gc.r\\_pw.r\\_qf,.cf.osb&fp=440ecad915953a2f&biw=1920&bih=955](http://www.google.com/search?num=10&hl=en&site=img&tbm=isch&source=hp&q=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&oq=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&gs_l=img.3...5062.9957.2.10156.8.0.0.8.0.0.0.0..0.0...0.0.rBCkioZC0sg&biw=1920&bih=955&sei=wP7T5LuJl6GrAfw8rnZBg#hl=en&site=img&tbm=isch&sa=1&q=gambar+foto+rokok+marlboro&oq=gambar+foto+rokok+marlboro&gs_l=img.3...77411.80259.4.80505.9.0.0.9.9.0.0.0..0.0...0.0.zzu7m2YtAJw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf,.cf.osb&fp=440ecad915953a2f&biw=1920&bih=955)

Dan

<http://www.google.com/imgres?q=gambar+foto+parfum&hl=en&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbid=0vEiNivYtIbpM:&imgrefurl=http://www.fragrantica.com/perfume/Etienne-Aigner/Starlight-4719.html&docid=4dtsCmU0zJAldM&imgurl=http://fimgs.net/images/perfume/nd.4719.jpg&w=300&h=398&ei=2xH7T4--EpHLrQfMg5jGBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1156&vpy=543&dur=262&hovh=259&hovw=195&tx=116&ty=139&sig=100232631375363440450&page=2&tbnh=139&tbnw=97&start=52&ndsp=63&ved=1t:429,r:17,s:52,i:288>

Argumentasi yang mungkin kurang kuat dapat diajukan sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Rokok adalah produk yang dapat dijual tanpa kemasan. Seseorang bisa membeli rokok eceran tanpa kemasan. Fungsi kemasan rokok lebih sebagai penanda produknya (merek). Keberadaan desain kemasan bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada karena rokoknya itu sendiri tidak terlampaui memerlukan desain *aesthetic*. Walaupun tentu saja, desain kemasan rokok juga bisa saja dibuat untuk menarik hati calon pembeli.
2. Berbeda halnya dengan botol parfum. Botolnya itu sendiri dapat dijadikan sebagai objek perdagangan, meskipun di dalamnya belum diisi parfum. Sebaliknya kemasan rokok yang sudah dilekati merek tertentu tidak mungkin diperdagangkan sebagai kemasan. Sedangkan botol parfum, disamping dapat berfungsi sebagai wadah atau kemasan, namun dalam dirinya sendiri terdapat nilai komersial karena faktor *aesthetic*-nya, terlepas dari parfumnya. Lagi pula botol parfum itu sendiri biasanya juga masih dibungkus lagi dengan kemasan karton yang dilekati merek kata, seperti: *Bulgari*, *Aigner*, dan lainnya. Dengan demikian yang berfungsi sebagai merek secara esensial tetap bukan botolnya, melainkan kata-kata tertentu yang memiliki daya pembeda. Botolnya lebih berfungsi *aesthetic* sebagai daya tarik, bukan sebagai penanda. Itulah sebabnya botol parfum lebih tepat ditarik ke ranah desain industri ketimbang merek, walaupun bisa juga digunakan sebagai merek jika ia difungsikan sebagai tanda.

---

<sup>88</sup> Ibid., Hal ini dikemukakan oleh Prof. DR. Agus Sardjono, SH, MH, dalam *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Volume 1*, Jakarta, April 2012

## E. Beberapa Aspek Hukum Dalam Hubungan Dengan Persaingan Curang

Persaingan dalam pengertian bahasa Indonesia mempunyai arti usaha perseorangan atau suatu badan hukum untuk memperlihatkan keunggulan,<sup>89</sup> apabila tindakan persaingan ditambahkan dengan perkataan curang, curang itu sendiri memiliki arti tidak jujur,<sup>90</sup> sehingga apabila dikaitkan dengan perkataan persaingan curang, hal ini mempunyai arti sebagai tindakan usaha perseorangan atau suatu badan hukum untuk memperlihatkan keunggulan secara tidak jujur.

Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut *market share* (pangsa pasar). Salah satu aset untuk mencapai keadaan ini adalah *brand* (merek).

Untuk menjadikan *brand* (merek) menjadi brand image, memerlukan suatu tantangan tersendiri dalam hal menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas dari suatu merek. Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan itu.

Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*intellectual property*), termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadap kekayaan intelektual.<sup>91</sup>

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual menjadikan

<sup>89</sup> Salim, Peter & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 1304

<sup>90</sup> Ibid, hlm. 303

<sup>91</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 4

karya-karya yang timbul atau lahir, karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturan.

Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual merupakan pemahaman mengenai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual, apabila ditambah manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya ini dikatakan sebagai assets perusahaan.<sup>92</sup>

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip, salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (inventor) sebuah penemuan (invention) atau orang lain yang bekerja dan membuahkannya dari kemampuan intelektual wajar memperoleh imbalan.<sup>93</sup>

Tujuan perlindungan hak kepemilikan industri terhadap persaingan curang adalah untuk menjamin suatu bisnis dilakukan dengan praktik jujur oleh para pesaing dalam perdagangan. Saat ini Indonesia telah mempunyai perangkat hukum persaingan dalam bentuk Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan lain yang mengatur tentang persaingan curang adalah ketentuan Pasal 382 bis KUPidana. Disamping itu, persaingan curang juga dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

---

<sup>92</sup> Mahkamah Agung RI, GATT, *TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, 1996, hlm. 160-161.

<sup>93</sup> Ibid, hlm. 7 Suyud Margono & Amir Angkasa

Ada beberapa ketentuan persaingan curang di beberapa negara:

## 1. Australia

Perlindungan merek terhadap persaingan curang di Australia diwujudkan untuk melindungi merek terkenal tidak terdaftar dan sudah memiliki reputasi tinggi.

Ukuran-ukuran untuk menilai terdapatnya tindakan *passing off* di Australia diserahkan pada praktik pengadilan dengan rumusan yang lebih dikenal dengan teori *classical trinity*.

Teori ini mengukur persaingan curang melalui tingkat reputasi merek terkenal, pengelabuan (*misrepresentation*) dan kerugian (*damage*).

Dalam menyelesaikan sengketa persaingan curang, pengadilan di Australia selalu mengacu pada konsep dasar *classical trinity* antara lain reputasi, pengelabuan dan kerugian.

## 2. Jepang

Perlindungan merek berdasarkan undang-undang persaingan curang yang diwujudkan untuk melindungi reputasi bisnis terhadap tindakan konkurensi curang atas merek terkenal. Pengaturan persaingan curang di Jepang diatur dalam *Unfair Competition Law, Japan, Law No. 47, promulgated on May 19, 1993 (Amendments by: Law No. 116, of December 14, 1994) article 2.*<sup>94</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (i) *Unfair Competition Law Japan* menekankan jenis persaingan curang yang meliputi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekacauan dengan menggunakan indikasi barang yang identik dan serupa dengan indikasi terkenal milik orang lain. Ketentuan Pasal 2 *Unfair*

<sup>94</sup>*Unfair Competition Law, Japan, Law No. 47, promulgated on May 19, 1993 (Amendments by: Law No. 116, of December 14, 1994) article 2.*

*Competition Law Japan* secara keseluruhan mengatur ganti kerugian yang timbul akibat persaingan curang dan peningkatan jumlah denda bagi kompetitor.

### 3. Amerika

Pencegahan penggunaan merek terkait dengan tindakan persaingan curang di Amerika Serikat diatur dalam Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham.

Ketentuan Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham menekankan dua kategori tindakan persaingan curang yaitu tindakan pelanggaran atas pemakaian merek yang menyebabkan kebingungan konsumen terhadap sumber barang dan tindakan yang melarang pengiklanan yang tidak benar. Dan juga ketentuan Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham diberikan untuk melindungi kemasan produk merek terkenal yang tidak terdaftar di Amerika.

Masih dalam rangka persaingan, ada aspek hukum lain yang mengatur yaitu perlindungan konsumen. Beberapa pengertian persaingan dapat dibedakan atas beberapa ruang lingkup diantaranya bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual. Untuk memberikan pengertian persaingan yang lebih baik, secara hukum telah dijabarkan di bawah ini sebagai berikut:

#### a) **Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)**

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Buku III Titel 3 Pasal 1365 – 1380 BW, termasuk pasal perikatan yang timbul dari undang-undang.<sup>95</sup>

<sup>95</sup> R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

Dalam kasus ini perbuatan melawan hukum terjadi, jika terdapat kriteria yaitu melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Persyaratan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata meliputi beberapa unsur, antara lain:<sup>96</sup>

- a. Terjadinya perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
- c. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Adapun tentang kebenaran pengertian perbuatan melawan hukum, bila diimplementasikan atau diterapkan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, kajiannya adalah Pasal 1365 KUHPerdata saat ini sudah tidak dimungkinkan lagi untuk diberlakukan dalam tuntutan persaingan curang.

Hal ini dengan alasan yaitu sebelum berlaku Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek Juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pada

<sup>96</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 34

saat itu masih berlaku Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek yang sistem pendaftaran mereknya menganut sistem deklaratif (pemakai pertama) di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek, ketentuan yang mengatur tentang persaingan curang dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara dengan menggunakan dasar pemakai pertama, tetapi setelah diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek Juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum di pengadilan dan sering kali pengadilan memberikan putusan yang tidak efektif, terlebih saat ini undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Merek adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang memiliki sistem pendaftaran konstitutif, sehingga Pasal 1365 KUHPerdara sudah tidak dapat lagi digunakan, jika merek yang tidak terdaftar, menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pemilik yang tidak terdaftar adalah tidak memiliki hak eksklusif dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan kepada pemilik yang tidak terdaftar.

Materi gugatan yang dapat dilakukan dalam gugatan atas pelanggaran merek dapat berupa:<sup>97</sup>

- a. Gugatan ganti kerugian, dan/atau
- b. Penggunaan merek.

Baik dalam tuntutan perbuatan melawan hukum maupun gugatan pelanggaran merek<sup>98</sup> dalam praktiknya sukar untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Dalam tuntutan perbuatan melawan hukum besarnya ditentukan oleh pembuktian dan untuk menentukan besarnya ganti kerugian berada di tangan hakim.

---

<sup>97</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 364-365

<sup>98</sup> Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

## **b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Kompetisi antar pelaku usaha diperlukan dalam dunia usaha, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan harus dipandang sebagai hal yang positif.<sup>99</sup> Upaya yang bersifat kompetitif antar pelaku usaha adalah menciptakan produk barang yang berkualitas, baik dan memuaskan para konsumen. Manfaat lain dari persaingan adalah para pelaku usaha akan berupaya menekan harga dan tidak semauanya menaikkan harga barang yang diproduksi, karena tidak terdapatnya perusahaan pesaing.<sup>100</sup> Persaingan usaha yang demikian justru dibutuhkan dalam struktur ekonomi yang lebih baik. Para konsumen memiliki kebebasan dan alternatif untuk mendapatkan barang-barang konsumsi.

Saat ini Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang persaingan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini ada satu pasal yang mempunyai keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Pasal 50 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berlaku efektif pada tanggal 5 Maret 2000. Monopoli telah memberikan suatu kesan tidak baik dan merugikan kepentingan banyak. Praktik monopoli akan memberikan kepada seseorang menguasai suatu bidang tertentu tanpa memberi kesempatan pada kelompok lain untuk bersaing di bidang itu, yang tujuannya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang itu.

Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan dengan terdapatnya praktik monopoli. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

---

<sup>99</sup> Rachmadi Usman, op.cit, hlm. 365

<sup>100</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 37

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berusaha untuk mencegah seseorang/kelompok atau pelaku usaha melakukan usaha praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Sebaliknya, dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, seseorang yang telah mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mempunyai beberapa hak yaitu:<sup>101</sup>

- a. Mencipta “hak tunggal” (sole or single right);
- b. Mewujudkan “hak monopolistik” atau “monopoly right”;
- c. Memberi “hak paling unggul” atau “superior right” kepada pemilik merek.

Penciptaan hak monopoli dalam pendaftaran merek yang dikemukakan di atas, bertujuan untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual dan untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak (unfair competition). Hal ini menuntut diperlukannya suatu perlindungan yang layak, walaupun dengan perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau penemu.

Ada empat asumsi yang melandasi terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu.<sup>102</sup> *Pertama*, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak sebagai *price maker*, melainkan hanya bertindak sebagai *price taker*. *Kedua*, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah benar-benar sama (*product homogeneity*). Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*).

<sup>101</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

<sup>102</sup> Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice Hall International Inc, USA, 1998, hlm. 283-284.

Terakhir, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna (*perfect information*) tentang berbagai hal di antaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan (*income levels*), biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Terdapat pertentangan antara hukum merek dan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di satu sisi, hukum merek memberikan monopoli, sedangkan di sisi lain hukum larangan praktik monopoli mencegah praktik-praktik monopoli.

Hukum merek memberikan hak eksklusif bagi pendaftar merek dan sejak mereknya memperoleh pendaftaran, hukum merek mencegah orang lain menggunakan merek, jika orang tersebut tetap menggunakan merek terdaftar orang lain. Dampaknya akan timbul masalah hukum baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan merek yang diberikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek bertujuan agar para *inventor* merek yang telah menghabiskan waktu, uang, tenaga untuk membangkitkan *brand image* melalui pemasaran, *marketing*, menjaga kualitas merek, sehingga menjadi suatu merek yang dikenal masyarakat luas. Negara memberi penghargaan kepada *inventor* melalui ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

### c) **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Konsumen kadang dihadapkan kepada keadaan tidak dapat melakukan pilihan. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif, akibatnya cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. Sekalipun pemerintah telah membuat peraturan perlindungan konsumen yang bertujuan agar masyarakat lebih menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha, untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan serta kemandirian

konsumen untuk melindungi dirinya dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>103</sup>

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar Hak Kekayaan Intelektual, tidak diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, karena sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Paten dan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 Tentang Merek.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur bidang Hak Kekayaan Intelektual hal ini sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum yang secara khusus mengecualikan pengaturan hak-hak konsumen yang muncul dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.<sup>104</sup> Hal ini berarti untuk mengetahui hak-hak konsumen di bidang HKI, perlu melihat pengaturan dalam undang-undang yang lain.

#### **d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Konsep persaingan curang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tetapi terdapat pasal yang menyebut tentang persaingan curang sehingga pasal ini ditafsirkan sebagai ketentuan yang berkaitan dengan persaingan curang yaitu ketentuan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan:

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.*

#### **Penjelasannya:**

*“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*

<sup>103</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 2

<sup>104</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hm. 130

*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 setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut”.*

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dikemukakan di atas, terdapat tiga kunci yaitu pendaftaran merek, itikad tidak baik dan persaingan curang. Permintaan pendaftaran merek tidak akan dapat didaftarkan, apabila mengandung unsur itikad tidak baik yang dapat merugikan pihak lain.

Ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya diperuntukkan dalam proses administrasi pendaftaran merek dan bukan untuk menyelesaikan sengketa persaingan curang. Ketentuan ini juga memiliki ketidaktegasan perumusan tentang perkataan mengecoh dan menyesatkan serta rumusan persaingan curang, sehingga sulit memformulasikan tindakan persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan.

Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa persaingan curang belum diatur di Indonesia. Amalia Rooseno mengemukakan mengenai pengaturan undang-undang unfair competition di Indonesia yang belum ada pengaturannya.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan curang belum ada pengaturannya di Indonesia. Kasus-kasus persaingan curang terus berkembang dan saat ini sudah tidak lagi dapat dijangkau oleh Undang-Undang Merek.

#### **e) Ketentuan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Konsep persaingan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Joko Prakoso, yang mengutip pendapat dari Ratih Indrawati,

membedakan dua arti yaitu persaingan dalam arti umum dan persaingan dalam arti khusus.<sup>105</sup>

Maksud dari persaingan dalam arti umum yaitu persaingan curang yang tidak sama dengan pengertian hukum pidana yang diatur dalam ketentuan hukum Pidana Pasal 382 bis KUHPidana.

Sedangkan persaingan curang arti khusus bahwa tindakan pidana persaingan curang termasuk jenis penipuan yang diatur dalam ketentuan Bab XXV buku ke-2 KUHPidana yang berjudul Bedrog, yang berarti penipuan dalam arti luas. Dalam bab ini, disinggung mengenai persaingan curang yaitu dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana, karena persaingan curang itu sendiri termasuk dalam jenis tindak pidana penipuan.

Persaingan curang yang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHPidana meletakkan unsur utama yaitu terdapatnya penipuan dari seseorang dengan menggunakan cara yang curang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Karakteristik persaingan curang yang berkembang saat ini adalah tindakan yang bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual seseorang atau badan hukum yang sudah terkenal, yang merupakan persaingan antara dua produk dengan merek yang sama. Peniruan dilakukan oleh pihak lain dengan cara seolah-olah produk yang dihasilkan mempunyai persamaan dengan merek suatu produk yang sudah terkenal.

Sebagai contoh, peniruan kemasan produk di pasaran, dua produk menggunakan merek yang berbeda tetapi menggunakan baik kemasan yang ide maupun bentuknya memiliki persamaan. Karakteristik seperti ini tidak dapat disejajarkan dengan konsep persaingan curang yang berlandaskan kepada penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 382 bis KUHPidana, karena bila dikaji unsur-unsur penipuan tidak terdapat pada konsep persaingan curang yang berkembang sekarang ini. Perkembangan persaingan curang sekarang ini berupa tindakan yang meniru itikad baik seseorang yang mencakup nama sebuah produk barang atau jasa, metode bisnis, kemasan dan bentuk *marketing*.

---

<sup>105</sup> Joko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 76

## BAB III

### A. Hubungannya Merek Terkenal Kemasan Produk Terhadap Persaingan Curang

Persaingan curang merupakan salah satu jenis dari pelanggaran merek,<sup>106</sup> sedangkan di Inggris lebih dikenal dengan istilah passing off atau palming off. Perbedaan istilah unfair competition dan passing off, tetapi dengan substansi yang sama dikemukakan oleh Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald:<sup>107</sup>

*“ . . . In this respect, Australian law differs from the position in the United States and in many European legal systems which provide a remedy against misappropriation of business goodwill not involving deception through an action for unfair competition . . . ”*

Bentuk-bentuk pelanggaran merek merupakan keadaan yang selalu muncul seiring dengan perkembangan perekonomian atau perdagangan di masyarakat. Hal ini disebabkan perlindungan hukum terhadap merek yang sudah dikenal oleh masyarakat pasti akan diikuti dengan penggunaan merek oleh pihak lain. Mengenai permasalahan persaingan curang seperti telah dikemukakan di atas, hal ini telah diatur dalam ketentuan internasional yang berkaitan dengan praktik perdagangan yaitu pada Konvensi Paris, perumusan oleh WIPO dan Perjanjian TRIPs.

---

<sup>106</sup>Beverly W. Pattishall & David C. Hilliard, dan Joseph Nye Welch, op.cit, hlm. 4

<sup>107</sup> Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, Thomson Lawbook, Australia, 2004, hlm. 395.

### a. Konvensi Paris dan Persaingan Curang

Konvensi Paris yang telah direvisi terakhir kali tahun 1967 memberikan perlindungan merek-merek terkenal terhadap tindakan persaingan curang yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris:<sup>108</sup>

*“ Unfair competition” also has an international dimension. In article 10bis of the Paris Convention, each signatory nation binds itself to assure “effective protection againts unfair competition”, and defines “unfair competition”as “any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters”.*

Berdasarkan uraian diatas, pengertian persaingan curang menurut Pasal 10 bis Konvensi Paris adalah setiap tindakan yang berlawanan dengan praktik bisnis yang jujur.

Terdapat tiga kategori persaingan curang dalam praktik menurut Pasal 10 bis Konvensi Paris yaitu tindakan yang dapat menyebabkan kebingungan konsumen, tindakan yang dapat menyesatkan konsumen dan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap *goodwill* atau reputasi suatu bisnis. Untuk lebih menegaskan uraian ini, secara konkret di bawah ini diuraikan tindakan-tindakan yang dapat dicontohkan sebagai tindakan persaingan curang yaitu antara lain:<sup>109</sup>

- a. Pelanggaran terhadap merek dagang dan merek jasa;
- b. Tindakan dilusi atas itikad tidak baik dari merek dagang;
- c. Penggunaan nama perusahaan, bisnis dan profesional yang secara membingungkan mempunyai kemiripan.

<sup>108</sup> McCarthy, J. Thomas, Mc Carthy on Trademark and Unfair Competition, Clark Boardman Calachan, Newyork: 1993

<sup>109</sup> McCarthy, J. Thomas, op.cit, hlm 1-23 – 1-24.

- d. Kesalahan perwakilan dan kesalahan periklanan (false advertising);
- e. Melakukan tindakan persaingan curang atas barang-barang yang dilakukan oleh pengganti merek yang tidak diberi wewenang perintah atas merek.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan rumusan persaingan curang, McCarthy menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris telah dijadikan dasar oleh negara-negara untuk mengatur permasalahan persaingan curang dan beberapa contoh yang dikategorikan sebagai persaingan curang telah diatur di beberapa negara. Perumusan tentang trade dress dalam Konvensi Paris termasuk dalam tindakan yang dikategorikan dalam ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris

#### **b. Rekomendasi WIPO Tentang Persaingan Curang**

Persaingan curang tidak akan terlepas dari merek terkenal. Tindakan-tindakan peniruan selalu berkaitan dengan merek yang telah dikenal oleh masyarakat lebih dahulu. Rumusan yang diberikan oleh organisasi HKI yaitu melalui ketentuan tentang “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”, yang disusun oleh The Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial Property dan The General Assembly of the WIPO pada Thirty – Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.

Selanjutnya, WIPO menjelaskan pengertian mengenai tindakan persaingan curang.<sup>110</sup>

*“The WIPO Model Provision on Protection Against Unfair Competition defines the “failure to correct or supplement information concerning a product test publishing in a consumer magazine, thereby giving a wrong impression of the quality of the product offered on the market, or failure to give sufficient information concerning the correct operation of a product or concerning possible side – effects of a product, ” as an act of unfair competition”.*

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, merek terkenal harus mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan para pihak yang dilandasi dengan itikad tidak baik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan. Dan dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan haruslah dilandasi dengan itikad baik dan praktik yang jujur.

### **c. Persaingan Curang Merek Terkenal dalam TRIPs**

Pasal 16 ayat 1 Perjanjian TRIPs menetapkan bahwa pemegang merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemegang merek untuk memperdagangkan barang-barang atau jasa bermerek yang identik (identical) atau sama (similar) dengan merek dagang atau jasa yang telah terdaftar, sehingga dapat menimbulkan kebingungan (confusion) karena terdapatnya persamaan.

Selanjutnya, Pasal 16 ayat 2 Perjanjian TRIPs menetapkan bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris (yang mengatur merek asing terkenal untuk barang), *mutatis mutandis*, berlaku juga untuk jasa.

<sup>110</sup> ESA, “Protection Against Unfair Competition”, [www.esa.int/specials/intellectual\\_property\\_rights/SEMVOT9DFZD-O](http://www.esa.int/specials/intellectual_property_rights/SEMVOT9DFZD-O).

Ketentuan Pasal 16 ayat 1 Perjanjian TRIPs memberikan landasan bagi negara-negara anggota WTO untuk mewujudkan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan-tindakan persaingan curang. Ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris sudah teradopsi dalam Perjanjian TRIPs yang mewajibkan semua anggota WTO untuk menetapkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan aturan-aturan baik dalam Konvensi Paris maupun Konvensi Bern.

Berkaitan dengan rumusan tentang persaingan curang yang diatur dalam Konvensi Paris, WIPO dan Perjanjian TRIPs, dibawah ini telah dikemukakan beberapa pendapat para praktisi di bidang merek yang menguraikan tentang masalah persaingan curang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan internasional. Perbedaan pelanggaran merek dan persaingan curang/*passing off* menurut Tina Hart:<sup>111</sup>

*“Once a trade mark is registered, protection against infringement is automatic. Trade marks are form of personal property and their use by another without the proprietor’s authority is interference with his property right. The proprietor need prove nothing more. On the other hand, the plaintiff in a passing off action must demonstrate common law protects the goodwill of a business associated with a trade name or get-up, while trade mark legislation protects rights in the actual name. The protection provided in passing off is potentially broader. Business goodwill can cover the name of the goods or services in question, business methods, get-up and marketing styles”.*

Berbeda dengan pelanggaran merek, pembahasan persaingan curang/*passing off* mencakup ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada objek Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar.<sup>112</sup> Dalam praktik, *passing off* merupakan praktik peniruan terhadap suatu produk yang menyerupai merek yang telah dikenal lebih dahulu di masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumen akan mengaitkan produk satu dengan lainnya adalah sama.

<sup>111</sup> Tina Hart, Linda Fazzani & Simon Clark, *Intellectual Property Law*, Palgrave Macmillan, London, 2006, hlm. 132.

<sup>112</sup> Ng, Lim & Loke, *Law for Business Series Intellectual Property*, Lexis Nexis, Singapore, 2002, hlm. 279.

Kondisi demikian mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek yang telah membangun merek sejak lama. Kerugian yang diderita yaitu menurunnya keuntungan dan hilangnya reputasi.<sup>113</sup>

Dasar suatu tindakan *passing off* dalam konteks yang sama juga diungkapkan oleh Ng, Lim & Loke:<sup>114</sup>

*“The basis off all passing off actions is the protection of goodwill of the trader. If the trader is able to demonstrate that he has sufficient goodwill in the get-up of hid product, he is entitled in law to bring an action to have the deception stopped”.*

Inti dari yang dikemukakan di atas, faktor pertama yang perlu dibuktikan dalam tindakan *passing off* adalah *goodwill*. Satu-satunya fakta bahwa para konsumen merasa bingung akan sumber produk atau jasa, tidaklah cukup dapat dikatakan bahwa seorang pedagang telah melakukan tindakan *passing off* dengan sukses melawan pedagang lain. Oleh sebab itu, sebelum pedagang melakukan tindakan harus menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki *goodwill* sehubungan dengan produk atau jasa. *Passing off* berkaitan dengan *goodwill* yang terlihat dari nama, simbol atau logo yang digunakan oleh seorang pedagang dan dihubungkan dengan bisnis yang ada.

Contohnya, jelas bahwa ada *goodwill* yang dihubungkan dengan nama Mark & Spencer dan Swoosh atau logo Nike. “*Goodwill*” dapat muncul dalam sejumlah situasi lain. Situasi ini mencakup *goodwill* yang berhubungan dengan kemasan produk dan model iklan.<sup>115</sup>

Syarat suatu tindakan *passing off* adalah tindakan pengelabuan terhadap prospektif konsumen yang dilakukan oleh pedagang dalam jalur perdagangan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap *goodwill* suatu bisnis.

<sup>113</sup> Tina Hart, Linda Fazzani & Simon Clark, *op.cit*, hlm. 131.

<sup>114</sup> Ng, Lim & Loke, *ibid*, hlm. 281.

<sup>115</sup> Mark Davison, Kate Johnson & Patricia Kennedy, *Shanahan’s Australian Law of Trade Marks & Passing Off 3rd Edition*, Thomson Legal & Regulatory Limited, Australia, 2003, hlm. 432.

Aktivitas-aktivitas yang merupakan *passing off* diantaranya yaitu memasok produk-produk penggugat yang dikemas bersama dengan produk lain, sehingga masyarakat akan mengira produk lain merupakan produk penggugat.<sup>116</sup>

Prinsip-prinsip persaingan curang dilakukan dengan menunjukkan identitas bahwa produk yang dihasilkan merupakan bagian dari merek terkenal. Berkaitan erat dengan konsep *passing off* pada pelanggaran merek, praktik hukum di Inggris memberikan rumusan yang dapat dijadikan sebagai rumusan tindakan persaingan curang yaitu:

1. *Reputation of indicium essential*, pelanggaran merek adalah tindakan yang mengikuti merek yang sudah terkenal dan mempunyai reputasi di masyarakat konsumen.
2. *Misrepresentation*, merupakan pelanggaran merek yang dilakukan dengan pengelabuan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan seolah-olah berhubungan dengan merek terkenal.
3. *Injury to goodwill*, pelanggaran merek merupakan tindakan yang merugikan nama baik dari sebuah merek terkenal, karena dapat berakibat pada ketidakpercayaan konsumen.
4. *Dilution of mark*, penggunaan merek yang sama dipergunakan untuk jenis barang yang berbeda.

Pengertian pelanggaran merek, jika dikaitkan dengan persaingan curang yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki pendaftaran merek, tetapi dalam praktik perdagangan menggunakan merek yang terdapat persamaan dengan merek yang sudah terdaftar secara tanpa izin.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Pearson, Hilary E. & Clifford G Miller, *op.cit*, hlm. 203

<sup>117</sup> Ricketson Staniforth, *The Law of Intellectual Property*, The Law Book Company Limited, Australia, 1984, hlm. 695.

Unsur-unsur yang tercakup dalam pelanggaran merek terdiri dari:<sup>118</sup>

1. Sebuah merek yang identik dengan, secara luas identik dengan, atau kemiripan yang menyesatkan pada merek dagang.
2. Digunakan oleh orang yang bukan pemilik terdaftar dari merek dagang atau seorang pengguna yang terdaftar.
3. Dalam jalur perdagangan.
4. Sehubungan dengan produk atau jasa yang berkaitan dengan merek dagang yang terdaftar.

Terhadap rumusan persaingan curang diatas, terdapat pendapat lain yaitu Anne Fritgerald dan Brian Fritgerald yang memberikan kesimpulan atas tindakan yang dapat dikategorikan sebagai passing off atau unfair competition yaitu:<sup>119</sup>

*“A trader’s property rights in the goodwill or reputation built up in his or her business can be protected againts damage or misappropriation by the common law action of passing off or by reliance on the consumer protection provisions of the trade practices act 1974 (and its state and territory counterparts) which prohibit misleading or decetive conduct in trader or commerce. Where false statements, actuated by malice, are made againts a trader’s business he or she can protect his or her economic interest through an action for injurious falsehood.”*

Berdasarkan uraian diatas, goodwill atau reputasi dapat dilindungi oleh undang-undang passing off. Undang-undang passing off melarang setiap tindakan menyesatkan yang dilakukan dalam perdagangan.

<sup>118</sup> Ibid, hlm. 695.

<sup>119</sup> Mckeough, Jill, Kathy Bowrey & Philip Griffith, *Intellectual Property Commentary and Materials*, Fourt Edition, Lawbook Co, Australia, 2007.

## B. Ketentuan Persaingan Curang di Beberapa Negara

Ada beberapa ketentuan persaingan curang di beberapa negara:

### 1. Australia

Perlindungan merek terhadap persaingan curang di Australia diwujudkan untuk melindungi merek terkenal tidak terdaftar dan sudah memiliki reputasi tinggi.

Ukuran-ukuran untuk menilai terdapatnya tindakan *passing off* di Australia diserahkan pada praktik pengadilan dengan rumusan yang lebih dikenal dengan teori *classical trinity*. Teori ini mengukur persaingan curang melalui tingkat reputasi merek terkenal, pengelabuan (*misrepresentation*) dan kerugian (*damage*).

Dalam menyelesaikan sengketa persaingan curang, pengadilan di Australia selalu mengacu pada konsep dasar *classical trinity* antara lain reputasi, pengelabuan dan kerugian.

### 2. Jepang

Perlindungan merek berdasarkan undang-undang persaingan curang yang diwujudkan untuk melindungi reputasi bisnis terhadap tindakan konkurensi curang atas merek terkenal. Pengaturan persaingan curang di Jepang diatur dalam Unfair Competition Law, Japan, Law No. 47, promulgated on May 19, 1993 (Amendments by: Law No. 116, of December 14, 1994) article 2.<sup>120</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (i) *Unfair Competition Law Japan* menekankan jenis persaingan curang yang meliputi perbuatan-

<sup>120</sup>*Unfair Competition Law, Japan, Law No. 47, promulgated on May 19, 1993 (Amendments by: Law No. 116, of December 14, 1994) article 2.*

perbuatan yang menyebabkan kekacauan dengan menggunakan indikasi barang yang identik dan serupa dengan indikasi terkenal milik orang lain. Ketentuan Pasal 2 *Unfair Competition Law Japan* secara keseluruhan mengatur ganti kerugian yang timbul akibat persaingan curang dan peningkatan jumlah denda bagi kompetitor.

### 3. Amerika

Pencegahan penggunaan merek terkait dengan tindakan persaingan curang di Amerika Serikat diatur dalam Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham.

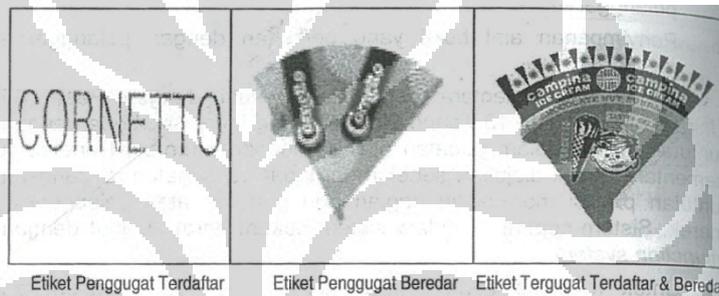
Ketentuan Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham menekankan dua kategori tindakan persaingan curang yaitu tindakan pelanggaran atas pemakaian merek yang menyebabkan kebingungan konsumen terhadap sumber barang dan tindakan yang melarang pengiklanan yang tidak benar. Dan juga ketentuan Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham diberikan untuk melindungi kemasan produk merek terkenal yang tidak terdaftar di Amerika.

## C. Beberapa Kasus Pelanggaran Merek Terkenal Kemasan Produk di Indonesia dan di Beberapa Negara

### 1. Kasus-Kasus Pelanggaran Merek Terkenal Kemasan Produk di Indonesia

#### a. Kasus Tentang Pembatalan Merek

- 1) *Merek Cornetto* melawan *Campina Cornetto* (Putusan Pengadilan Niaga No. 29/merek/2002/PN.Niaga.JKT.PST Tanggal 17 September 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 022 K/N/HaKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002).



#### a) Kasus Posisi

Unilever NV, berkedudukan di Weena 455, 3013, AI Rotherdam, The Netherland adalah pemilik merek Cornetto untuk produk es krim. Merek Cornetto telah terdaftar di berbagai negara antara lain Eropa dan Amerika, serta kemasan merek Cornetto yang khas berbentuk segitiga telah dikenal luas di berbagai negara. Unilever NV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek Campina Cornetto dengan lukisan No. Pendaftaran 425985, untuk jenis barang es krim atas nama PT. Campina Ice Cream Industri yang beralamat di Jalan Rungkut Industri II/15-17 Surabaya. Gugatan didasarkan pada keterkenalan dan produk-produk yang dihasilkan oleh penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tergugat. Persamaan ini mencakup persamaan visual dan

persamaan pada keseluruhan dengan variasi merek Carnetto milk penggugat.

*Chocolate Nut Sundae* disertai dengan lukisan anak kecil. Persamaan ini terlihat dari kata, bentuk penempatan dan unsur-unsur warna pada lukisan merek yang didaftarkan, sehingga etiket merek yang dipergunakan oleh tergugat pada kemasan produk yang beredar di pasaran dapat menyesatkan konsumen seolah-olah produk tersebut berasal dari penggugat yang sudah terkenal. Perbuatan tergugat ini jelas mengidentifikasikan terdapatnya itikad tidak baik dari tergugat.

b) Putusan Pengadilan Niaga

Putusan Pengadilan Niaga No. 29/merek/2002/PN.Niaga/JKT.PST Tanggal 16 September 2002, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum pengadilan atas putusan ini adalah antara merek penggugat dan tergugat tidak terdapat persamaan baik secara penulisan, penempatan unsur-unsur pokok, arti kata maupun warna yang dipergunakan tidak sama. Selain itu, tergugat juga telah mendaftarkan merek dan berusaha mengiklankan produk dengan merek *Campina* terdaftar yang didasarkan pada itikad baik.

Penggugat atas putusan ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I.

c) Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 022 K/N/HaKI/2002 Tanggal 20 Desember 2002 mengabulkan permohonan kasasi dari Unilever NV dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 29/Merek/2002/PN.NIAGA/JKT.PST Tanggal 16 September 2002. Putusan ini juga mengabulkan gugatan penggugat untuk

seluruhnya dan membatalkan merek Campina Cornetto dAftar No. 425985 atas nama tergugat.

Pertimbangan hukum pengadilan yaitu merek *Cornetto* milik pemohon kasasi/penggugat berhak mendapatkan perlindungan di Indonesia sebagai negara peserta *Paris Convention* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 8 Konvensi Paris Tahun 1967. Pendaftaran merek *Campina Cornetto* atas nama termohon kasasi/tergugat didasarkan pada peniruan dan pemboncengan kemasyhuran merek yang dimiliki pemohon kasasi, sehingga hal ini dapat menyesatkan konsumen.

#### **b. Kasus Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata**

##### *1) Merek Maggi melawan Sakura*



Etiket Penggugat Terdaftar

Etiket Penggugat Beredar

Etiket Tergugat Terdaftar & Beredar

##### a) Kasus Posisi

Perusahaan Societes Produits Nestle SA adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Switzerland selaku pemilik merek Maggi dan logo dengan warna merah serta kuning untuk kelas barang 30 telah beredar baik di Indonesiamaupun di berbagai negara. Pemakaian kemasan produk mi dengan warna-warna merah dan kuning digunakan oleh penggugat baik di Indonesia maupun di beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Australia, Inggris Raya serta Irlandia Utara. Pemakaian kemasan yang khas yaitu warna merah dan kuning

telah menjadi begitu terkenal serta mudah dikenali oleh para konsumen di berbagai negara.

Adapun alasan hukum diajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Charles Huguenin selaku penggugat adalah tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat telah menggunakan kemasan berwarna merah serta kuning, dan warna-warna sekunder lain dengan label Sakura-Mi Instan Bergizi disertai dengan kata-kata, antara lain Mi Goreng Spesial, Rasa Asam Pedas, Mi Goreng Istimewa, Rasa Bawang Spesial, Rasa Soto Ayam, serta Rasa Kari Ayam pada produk-produk mi yang secara sepintas pandang menimbulkan kesan yang sama atau serupa dengan produk-produk mi milik penggugat. Tindakan tergugat menggunakan kemasan yang sama atau serupa dengan produk-produk mi milik penggugat dapat merancukan dan menyesatkan konsumen. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan persaingan curang. Penggugat menuntut bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan persaingan curang yang telah dilakukan oleh tergugat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam perkara *Silver Queen Melawan Majestic*.

b) Putusan Pengadilan Negeri

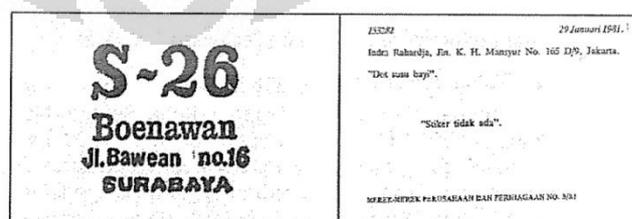
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 401/Pdt.G.D/1997/PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 1998 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Keputusan di atas didasarkan pada pertimbangan hukum pengadilan yang menyatakan permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah perbuatan melawan hukum, sehingga yang harus dibuktikan adalah terdapatnya perbuatan melawan hukum itu sendiri dan terdapatnya kerugian. Penggugat dalam gugatan yang diajukan tidak memberikan kejelasan mengenai berapa besar kerugian

nyata yang diderita oleh penggugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat menggunakan kemasan yang sama dengan kemasan yang dipakai penggugat dan tidak dibuktikan oleh penggugat terdapatnya hubungan sebab akibat antara tindakan tergugat menjual produk yang dihasilkan memakai kemasan merah dan kuning dengan kerugian penggugat atas hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat, sehingga penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya.

Atas putusan pengadilan di atas, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 624/pdt/1998/PT.DKI Tanggal 30 November 1998 membenarkan seluruh pertimbangan pengadilan pada tingkat pertama. Penggugat lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. No. 1081 K/Pdt/2000 Tanggal 15 Januari 2002 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membenarkan seluruh pertimbangan pengadilan pada tingkat pertama dan kedua.

### c. Kasus Tentang Persaingan Curang Berdasarkan Pasal 382 bis KUHPidana

- 1) *Merek S – 26 Melawan S – 26* (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/1984 Pidana Biasa Tanggal 18 Desember 1984)



Etiket Boenawan

Etiket Indra Rahardja

a) Kasus Posisi

U.D. Pelangi Industri yang dalam hal ini diwakili oleh pemiliknya Boenawan berkedudukan di Surabaya adalah pemegang dan pemilik hak merek dagang S – 26 daftar No. 168147 tanggal 23 November 1982 melindungi jenis barang dot susu bayi dan dot isapan bayi yang sudah terdapat pada Departemen Kehakiman RI / Direktorat Jenderal Hak Paten dan Hak Cipta, telah melaporkan perbuatan tindak pidana atas Harry Soegiarto dari PT. Virma Rubber Industri berkedudukan di Jalan Raya Kesri No. 319 Pandaan Pasuruan, yang telah melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang tertentu yakni para pembeli dot susu bayi terdaftar. Harry Soegiarto dituntut berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Putusan Pengadilan Negeri

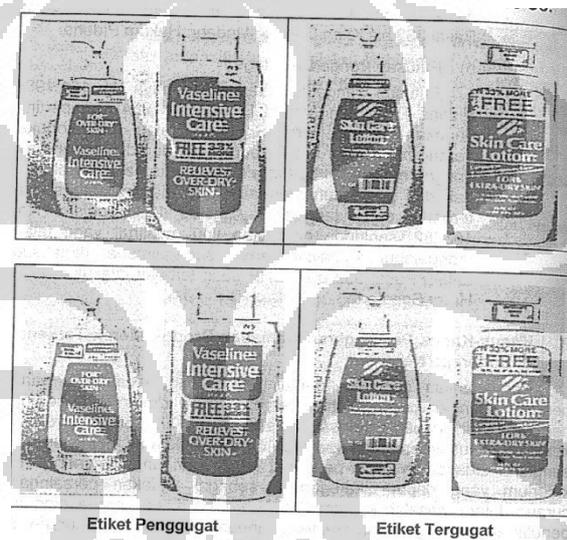
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/1984 Pidana Biasa Tanggal 18 Desember 1984 mempertimbangkan bahwa Harry Soegiarto telah memproduksi barang-barang berupa dot botol susu dan dot isapan bayi dengan merek S – 26 Indra R didasarkan atas perolehan hak dari pembelian merek Indra Rahardja yang sudah terdaftar sejak tanggal 1 Agustus 1980 register No. 153282, sehingga perbuatan tipu muslihat yang telah mengelabui khalayak ramai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 bis KUHPidana tidak terbukti dilakukan oleh Harry Soegiarto.

## 2. Kasus-Kasus Pelanggaran Kemasan Produk Merek Terkenal di Beberapa Negara

### a. Amerika

- 1) *Conopco, Inc Melawan may Departement Stores Co* (Putusan Pengadilan Federal 46 F.3d 1556 Fed.Cir.1994, cert. Denied, 514 U.S. 1078, 115 S.Ct. 1724 1995).<sup>121</sup>

#### a) Kasus Posisi



Conopso, Inc. Selaku penggugat adalah penjual produk *Vaseline Intensive Care Lotion*. Pada akhir tahun 1980, penggugat memformulasikan kembali *lotion* dengan mendesain bentuk botol dan label produk baru. Pada tahun 1986 penggugat memutuskan untuk meluncurkan kembali produk *Vaseline Intensive Care Lotion* dan pada tahun 1988 Conopco Inc. Merencanakan untuk membuat kemasan baru baik dari segi botol maupun bentuk label yang diluncurkan tahun 1989 dengan menambahkan dua unsur tambahan untuk mengurangi minyak pada lotion yang dihasilkan. *May*

<sup>121</sup>Ginsburg, Jane C, Jessica Litman & Mary L. Kevlin, *Trademark and Unfair Competition Law Cases and Materials*, Third Edition, Foundation Press, New York, 2001, hlm. 555 - 564

*Departement Stores Co.* selaku tergugat adalah pembua dan penjual eceran produk-produk perlengkapan pribadi. *May Departement Stores Co.* mendengar rencana peluncuran produk *Vaseline Intensive Care* terbaru dan berusaha membuat kemasan yang sama dengan penggugat untuk dapat bersaing dengan produk *Vaseline Intensive Care* revisi milik penggugat.

Diketahui bahwa para tergugat mulai menjual produk yang serupa dengan botol milik penggugat setelah bentuk kemasan botol baru milik penggugat beredar di pasaran. Tergugat yang juga merupakan penjual eceran mengemas produk dengan gaya yang sama dengan produk penggugat untuk memperjelas kepada konsumen dengan memberi tanda pada produk dengan logo khusus, sehingga mengundang konsumen untuk membandingkan produk tergugat dengan produk *Vaseline Intensive Care* milik penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penggugat mengajukan gugatan berdasarkan *Lanham Act* § 43 (a) atas pelanggaran kemasan.

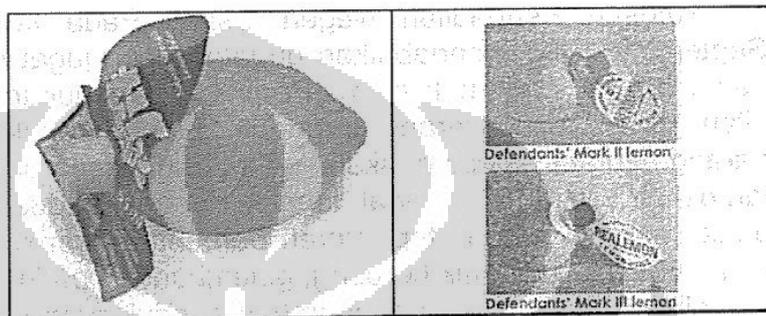
b) Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Missouri mengabulkan gugatan dari penggugat. Pertimbangan hukum pengadilan bahwa perkara ini merupakan perkara pelanggaran terhadap kemasan dan pelanggaran hak atas kemasan sesuai dengan ketentuan *Lanham Act*. Pengadilan juga menemukan bahwa penggunaan merek dagang yang berbeda, tetapi dengan kemasan yang sama akan menimbulkan kebingungan, karena ada kemiripan pada kemasan, pengadilan juga menemukan kemungkinan timbulnya kebingungan terkait dengan 6 (enam) faktor yaitu kekuatan merek penggugat, kesamaan merek penggugat dengan tergugat, kesamaan produk, persaingan produk, niat tergugat dan contoh kebingungan nyata. Dalam kasus ini tergugat berniat untuk memalsukan dan

melanggar kemasan *Vaseline Intensive Care*. Putusan ini juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Federal.

## b. Australia

- 1) Reckitt & Colman Ltd Melawan Borden Inc (Putusan Pengadilan Tahun 1990).<sup>122</sup>



**Etiket Penggugat**

**Etiket Tergugat**

### a) Kasus Posisi

*Reckitt & Colman Ltd.* sejak tahun 1956 telah menjual jus lemon yang diawetkan dalam wadah perasan plastik berukuran 55 ml dan dibuat dalam bentuk, warna serta ukuran lemon yang sebenarnya dengan tulisan *Jif* pada bagian samping. *Reckitt & Colman Ltd.* berusaha mencegah pihak lain untuk tidak memasarkan jus lemon dengan wadah yang sama, yang dapat mengancam terjadinya tindakan persaingan curang atau *passing off*. Sebagai Konsekuensi, perusahaan ini memperoleh monopoli *de facto* atas wadah jus lemon berbentuk lemon.

*Borden Inc* pada tahun 1985 mulai memasarkan jus lemon dalam wadah yang sama, meskipun dengan ukuran yang berbeda yang terdiri dari penutup berwarna merah dan label berwarna kuning dengan tulisan *Realemon* berwarna merah dengan permukaan yang rata pada salah satu sisi untuk mencegah tidak terguling. Ada tiga kemasan produk *Reckitt &*

<sup>122</sup> S. Ricketson & M. Richardson, *Intellectual Property Cases, Materials and Commentary*, Third Edition, LexisNexis Butterworths, Australia, 2005, hlm. 894 - 912

*Colman Ltd.* yang ditiru oleh *Borden Inc* untuk kemasan jus lemon.

*Reckitt & Colman Ltd.* selaku penggugat mengajukan gugatan terhadap *Borden Inc* selaku tergugat, karena telah melakukan tindakan persaingan curang atas kemasan-kemasan produk yang dimiliki.

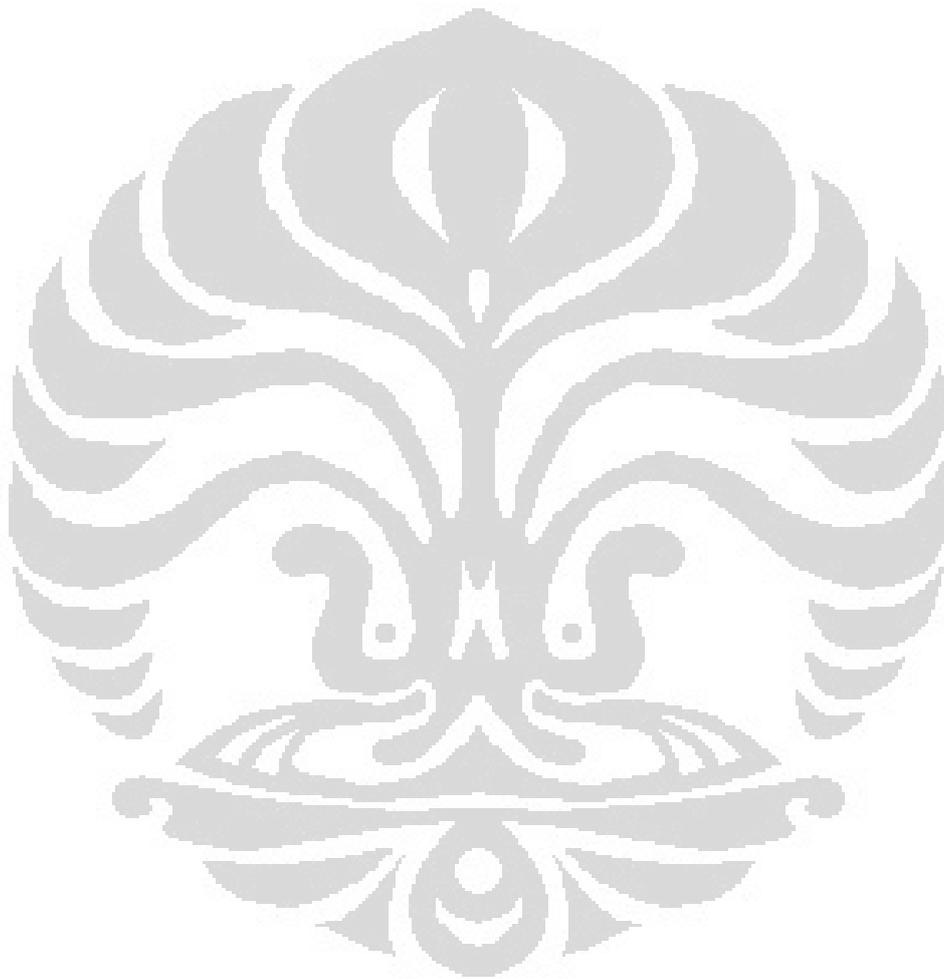
b) Putusan Pengadilan

Pengadilan memutuskan bahwa tergugat terbukti telah melakukan persaingan curang. Adapun pertimbangan hukum pengadilan adalah ide penjualan jus lemon yang diawetkan dalam wadah plastik yang mirip dengan aslinya adalah cara yang sederhana, jelas dan menarik untuk pemasaran produk dan sama sekali bertentangan dengan filosofi hukum sehubungan dengan monopoli komersial yang memperkenankan pedagang untuk memperoleh monopoli *de jure* atas wadah tersebut, akan tetapi Jacob sebagai tergugat memberikan perintah untuk tidak merundingkan monopoli *de jure*, karena keputusan yang ditetapkan menghalangi para pemohon banding dalam wadah yang hampir menyerupai wadah berbentuk *lemon jif* milik penggugat, sehingga kemungkinan hal ini dapat menipu konsumen akhir tanpa menjelaskan bahwa barang-barang ini bukanlah barang-barang milik penggugat.

Pengadilan menyatakan bahwa seorang pembeli yang membaca label yang melekat pada wadah tanda I, II atau III milik tergugat akan langsung mengetahui bahwa wadah tidak berisi jus lemon *jif* dan pembeli akan merasa tertipu. Pengadilan dalam hal ini melarang tergugat untuk menjual produk dalam wadah berbentuk *lemon jif*, karena para ibu rumah tangga yang membeli lemon plastik di supermarket tidak membaca label yang melekat pada lemon plastik. Para ibu

rumah tangga dapat beranggapan bahwa jus apapun yang dibeli pastilah jus *lemon jis*.

Kasus-kasus yang telah dijabarkan di atas, merupakan kasus-kasus penting tentang merek terkenal kemasan produk telah dijadikan bahan-bahan penelitian untuk Bab IV selanjutnya.



## BAB IV

### A. Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia

Trade Dress menurut Black Law's Dictionary <sup>123</sup> :

“ the overall appearance and image on the marketplace of a product or a commercial enterprises. For a product, typically comprises packaging and labeling, for an enterprise, it typically comprises design and decor. If a trade dress is distinctive and non-functional, it may be protected under trademarks law”

Landmark Decision di Amerika yang terkait dengan trade dress dapat dilihat pada putusan kasus antara Two Pesos Inc vs Taco Cabana Inc, di dalam putusan tersebut dapat dilihat definisi dan pengertian dari trade dress :

*"The 'trade dress' of a product is essentially its total image and overall appearance. It involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques".* <sup>124</sup>

Undang-Undang Amerika mengatur lebih lanjut mengenai trade dress sebagaimana disebutkan dalam Lanham Act di section 43 a <sup>125</sup> :

*"Any person who, on or in connection with any goods or services [...] uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which*

<sup>123</sup>Black's Law Dictionary, 9th edition, 2009

<sup>124</sup>Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 765 n.l, 1125.0.2755,2755 n.l (1992).

<sup>125</sup><http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1125.html>

*(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive [...] as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or  
 (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is likely to be damaged by such an act”*

Guna mendapatkan perlindungan merek sesuai dengan Lanham Act di U.S, maka bentuk tampilan tersebut setidaknya harus memenuhi 2 syarat : adanya unsur nonfunctionality dari bentuk tampilan, dan unsur distinctive atau daya pembeda. Nonfunctionality artinya bentuk tampilan suatu produk harus tidak bersifat fungsional, artinya tidak bisa didaftarkan apabila bentuk tampilan produk tersebut merupakan syarat agar produk tersebut berfungsi (atau dengan kata lain produk tersebut tidak bisa berfungsi apabila tidak ditampilkan sedemikian rupa). Syarat yang kedua adalah daya pembeda ; artinya bentuk atau tampilan suatu produk tersebut harus berbeda dengan produk yang lain, dan tentunya mempunyai kekhasan tersendiri sehingga bisa dibedakan dengan bentuk produk pesaingnya.

### **1. Perlindungan unsur merek Dua dimensi dan Tiga dimensi sebagai merek**

Dalam perdagangan barang dan jasa di Indonesia, sering kita jumpai produk kemasan suatu produk mempunyai kemiripan dengan produk kemasan merk yang lain. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa ada kemungkinan dan kesempatan bagi pihak yang ingin mendaftarkan suatu merek dengan etiket yang ternyata berbeda dengan bentuk tampilan produknya. Dapat diamati di pasar khususnya untuk jenis produk rokok begitu banyak tampilan yang mirip, dan berpotensi mendompleng produk lain yang lebih terkenal. Pada putusan kasus TOP ONE dengan nomor : MA.RI No 016/K/N/Haki/2003, dapat dijadikan sebagai landmark decision bagi kasus-kasus yang serupa tetapi terbatas

pada adanya ketidaksesuaian merek pada etiket dengan merek dagang yang ada di pasar dalam hal penggunaan kata, huruf atau warna, dengan mendasarkan gugatan penghapusan merek berdasarkan pasal 61 (2) jo pasal 63 UU No 15 tahun 2001.

Hal yang perlu dicermati disini adalah ketidaksamaan antara etiket merek MEGATOP dengan tampilan merek MEGATOP, mirip dengan merek TOP ONE, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di pasar tentang produk tersebut, dalam hal ini juga bisa ditafsirkan ketiadaan goodfaith atau itikad baik (dengan secara sengaja memirip-miripkan tampilan MEGATOP dengan TOP ONE), sehingga bisa juga diajukan gugatan pembatalan menurut pasal 68 UU No.15 tahun 2001.

Menurut penjelasan pasal 61 (2) huruf b : "...pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftarkan." adalah Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut secara jelas kesamaan bentuk dan tampilan tidaklah termasuk kategori ketidaksesuaian antara merek yang didaftarkan dengan merek dagang yang telah melekat pada produk.

**Berikut ilustrasinya kedua produk pelumas tersebut :**



Dalam putusan di tingkat pertama (Pengadilan Niaga) putusannya menolak gugatan dari TOP ONE, sedangkan pada putusan di tingkat kasasi (MA) gugatan penghapusan merek MEGATOP dikabulkan sesuai dengan Putusan MARI No 016/K/N/Haki/2003, dan juga telah memerintahkan penghapusan merek dari register merek, merek dengan nomor pendaftaran 411000 atas nama MEGATOP.

Pada etiketnya merek MEGATOP adalah merek yang terdiri dari unsur : kata MEGATOP dengan warna kuning dan biru, sedangkan yang beredar di pasaran adalah : MEGATOP dengan tulisan warna merah, putih dengan penggunaan lingkaran elips tempat menempatkan merek kata MEGATOP dengan warna kuning dan merah disertai dengan penambahan penggunaan angka 1 dengan warna kuning dan merah sebagai latar belakang kata MEGATOP.

Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan pasal 61 (2) jo pasal 63 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang penghapusan merek. Dari kasus ini bisa kita lihat bahwa seringkali yang terjadi adalah etiket merek yang didaftarkan tidak sesuai dengan tampilan merek yang ada di pasaran, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi para konsumen produk oli.

Pada tahun 1931 sebelum kemerdekaan, Pengadilan Negeri Medan (Landraad Medan) pernah memeriksa kasus antara COLGATE vs MAISING<sup>126</sup>, dimana keduanya produk pada kelas yang sama. Produk tersebut mempunyai bentuk kemasan yang mirip, dengan menggunakan bentuk font yang sama dengan COLGATE dalam kemasan MAISING. Dalam hal ini hakim mendasarkan putusannya untuk memenangkan COLGATE, karena MAISING mempunyai itikad tidak baik dan melakukan persaingan curang. Pertimbangan hakim pada waktu berpendapat bahwa ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya pada merek tidak semata – mata ditentukan oleh persamaan bunyi pengucapan pada kedua merek yang kemasan produk masing – masing merek, tetapi

---

<sup>126</sup> Emmy Yuhassarie, *Prosiding Lokakarya HKI dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005

juga diantaranya unsur warna, bentuk, atau formatnya dan kesan dari merek tersebut.



(foto diambil dari <http://aspal.blogdrive.com>)

Kalau kita amati merek diatas kata-kata, warna dan kombinasi warna yang dipakai tidaklah sama, antara merek Pentel (sebelah kiri) dengan Joyko dan Kenko. Namun terdapat kesamaan bentuk dari tampilan ketiga tampilan bentuk produk correction pen diatas, sama-sama berwarna merah, dengan bentuk desain yang hampir mirip satu sama lain. Menurut penjelasan pasal 61 (2) b, ketidaksesuaian bentuk tampilan bukanlah merupakan ketidaksesuaian yang dimaksud hanyalah sebatas ketidaksesuaian huruf, kata ataupun warna saja.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk tampilan 3 dimensi dari merek bukanlah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2001, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang merek yang akan datang perlunya perluasan perlindungan unsur merek

termasuk trade dress ,bentuk tampilan, packaging, baik yang sifatnya dua dimensi atau tiga dimensi.

Dalam Rancangan Undang-Undang Merek ada perubahan mengenai definisi merek yang didefinisikan sebagai :

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi ataupun 3 (tiga) dimensi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*

Apabila kita membandingkan dengan Lanham Act U.S, tidak semua bentuk tiga dimensi dapat diberi perlindungan; karena harus memenuhi persyaratan non-functionality dan distinctiveness, yang berarti bahwa bentuk tampilan tersebut tidak berbentuk sedemikian rupa karena fungsi produknya menghendaki demikian, dan juga harus berbeda dengan tampilan produk yang lain. Hal ini penting sebagai masukan bagi Rancangan Undang-Undang Merek yang baru, sehingga jelas kriteria merek tiga dimensi yang bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan definisi merek yang baru.

## **2. Trade Dress vs Industrial Design**

Apabila kita cermati definisi merek sesuai dengan yang ada pada Rancangan Undang-Undang Merek ; maka apa yang dimaksud dengan merek adalah :

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut baik dalam bentuk 2 (dua) dimensi ataupun 3 (tiga) dimensi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*

Sedangkan definisi desain industri yang akan diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang baru adalah :

*“ Desain Industri adalah tampilan luar dari sebuah produk baik secara keseluruhan maupun sebagian yang mempunyai kesan estetik, dan tampilan tersebut dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis, warna, komposisi garis dan warna, bentuk, konfigurasi, corak, dan/ atau ornamentasi. “*

Kedua definisi di atas, baik definisi merek dan desain industri sama-sama mengatur bentuk dan tampilan luar. Pertanyaannya adalah apakah trade dress cenderung kepada perlindungan merek ataukah lebih termasuk pada perlindungan desain industri. Tentunya keduanya bisa menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya, apakah kriteria bentuk tiga dimensi yang termasuk dalam merek dan yang membedakannya dengan bentuk tiga dimensi dalam desain industri?

Dalam pengertian merek, tampilan 3 dimensi tersebut harus memenuhi syarat adanya adalah daya pembeda, tetapi dalam perlindungan desain industri sesuai dengan RUU desain industri : tampilan luar tersebut harus baru, dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut berbeda atau tidak mirip dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya. Jadi ada kriteria yang berbeda antara pengertian tampilan luar sebagaimana diatur dalam merek dan desain industri.

Pengertian trade dress di bawah perlindungan merek dapat diakui apabila bentuk tampilan tersebut mempunyai daya pembeda, meskipun tidak baru, tetapi pengertian tampilan luar dalam desain industri selain harus baru, juga harus dipenuhi syarat belum diungkapkan sebelumnya, juga berbeda atau tidak mirip. Tujuan dari merek pun berbeda dengan desain industri, dalam merek aspek kualitas, sumber dan atau asal barang lebih dominan, sebagai pembeda dengan merek yang lain, sedangkan pada desain industri tampilan luar lebih dilihat dari segi estetika dan atau campuran antara estetika dan fungsi produk tersebut.

Berkaitan dengan rumusan kemasan di atas, saat ini kemasan belum dapat didaftarkan sebagai merek di Indonesia, sedangkan di Jepang kemasan dapat didaftarkan sebagai merek, seperti parfum “*Jean paul Gaultier*” yang memiliki botol menyerupai patung perempuan, dapat dikategorikan sebagai merek.<sup>127</sup>

Saat ini merek dikenal dalam bentuk tiga dimensi (three dimensional trademark) seperti merek pada produk minuman Coca Cola dan Kentucky Fried Chicken.<sup>128</sup>

Definisi merek telah berkembang luas, dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya.<sup>129</sup> Perkembangan ini semakin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Kesulitan juga masih ditambah dengan sistem pendaftaran merek yang tidak online baik dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual maupun dengan bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya terlihat dengan banyaknya kasus persinggungan antara bidang Hak Kekayaan Intelektual yang satu dengan lainnya.

Pemeriksa merek pada saat melakukan pemeriksaan substantif hanya melihat merek kata saja sesuai dengan definisi merek dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, tetapi tidak melihat aspek keseluruhan dari kemasan, menyebabkan banyak terjadi kasus pembatalan merek terkait dengan kemasan. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditempeli merek tersebut.

Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek, misalnya “rumah biru kecil” (“small blue house”) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, karena menggambarkan bentuk rumah. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat

<sup>127</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 41

<sup>128</sup> H. OK. Saidin, op.cit, hlm. 347

<sup>129</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan, jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di berbagai negara, suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.<sup>130</sup>

Dalam konteks yang sama Iman Sjahputra, Heri Herjandono & Parjio mengatakan bahwa:<sup>131</sup>

*“Berbagai macam warna bilamana dikombinasikan akan menjadi suatu warna yang menark dan warna warni tersebut akan mempunyai daya pembeda bilamana dibandingkan denga suatu warna tersendiri”.*

Warna-warna atau kombinasi dari warna dapat terdaftar sebagai merek dengan karakter pembeda, tetapi sulit untuk mendapatkan pendaftaran warna tunggal untuk golongan produk atau jasa yang lebih luas. Warna yang memiliki sifat alami akan mempunyai tingkat karakter pembeda alami yang tinggi. Suatu kombinasi warna utama dipilih perbedaan alami dari kombinasi warna cenderung dapat didaftarkan, sebagai contoh kombinasi warna yang digunakan sebagai kemasan dari suatu produk farmasi seperti tablet-tablet.<sup>132</sup>

Terdapatnya merek termasuk pembungkus atau kemasan didalamnya, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Kemasan atau *trade dress* yang juga digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi, meliputi keseluruhan bentk visual (visual image) yang ditampilkan oleh seorang pedagang kepada konsumennya. Kemasan/*trade dress* mencakup product design dan packaging yang didasarkan pada non functional feature.<sup>133</sup>

Pengertian *trade dress*, jika ingin disederhanakan sebenarnya adalah kemasan suatu produk, tetapi berdasarkan definisi yang berlaku di Amerika Serikat kata kuncinya adalah karakter pembeda dan fitur tidak

<sup>130</sup> H. OK. Saidin, op.cit, hlm. 347-348

<sup>131</sup> Iman Sjahputra, Heri Herjandono & Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek*, Harvarindo, Jakarta, 1997, hlm. 11

<sup>132</sup> Pearson, Hilary E. & Clifford G Miller, loc.cit.

<sup>133</sup> Davis, Theodore & Jr. Jordan Weinstein, “*The Fifty Eight Year of Administration of The Lanham trademark Act of 1946*”, *The Trademark Reporter* Vol. 96, INTA, New York, Januari-Februari, 2006, hlm. 68

fungsional yang membedakan antara produk yang satu dengan yang lain, sedangkan di Inggris, kemasan dikenal dengan nama *get-up* yang dilindungi dalam undang-undang tentang persaingan curang.

Unsur pembeda dan *fitur non functional* yang dapat membedakan sebuah produk dengan produk lainnya terimplementasi dalam kemasan sebuah produk. Kemasan sebuah produk merupakan perwujudan dari desain label, bentuk, warna, ukuran ataupun desain dari produk itu sendiri. Pengertian ini serupa dengan ketentuan pada undang-undang merek Australia yang memberikan perlindungan terhadap kemasan pada produk, bentuk dan warna dari suatu merek.

Hubungan antara merek dan kemasan merupakan satu kesatuan yang dapat dikatakan sebagai alat pembeda. McCarthy berpendapat bahwa:<sup>134</sup>

*“The emphasis and thrust of a trademark issue is in deciding whether a given symbol in fact functions as a mark and whether defendant’s mark is likely to cause confusion”*

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pelanggaran merek dan persaingan curang, pelanggaran merek memiliki sifat yang relatif lebih sempit daripada persaingan curang. Seseorang yang telah melakukan peniruan pada kemasan tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas persaingan curang, melalui peniruan secara sebagian atau keseluruhan dari beragam aspek produk milik pihak lain yang telah lebih dahulu dipergunakan.

Beberapa petunjuk umum yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa *trade dress* merupakan persoalan kemasan:

1. *Trade dress for product packaging, because packaging is normally understood by the customer to indicate origin, may be inherently distinctive, without there being any need to prove secondary meaning;*

<sup>134</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Calahan, New York, 1993, Chapter 8, hlm. 8-1

2. *Because product design, almost invariably serves purposes other than source identification, trade dress in a products design is distinctive, and therefore protectible, only upon a showing of secondary meaning;*
3. *Trade dress protection may not be claimed for product features that are functional.*

Sebagaimana uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kemasan produk (trade dress) dalam UU Merek No.15 tahun 2001, belum merupakan unsur yang termasuk dalam merek, sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan apabila ternyata ada bentuk tampilan produk yang mirip / tidak berbeda meskipun berbeda kata, huruf warna yang digunakan satu sama lain, sehingga perlu diupayakan pengaturan lebih lanjut pada UU Merek yang akan datang. Kemasan produk yang berupa tiga dimensi juga diatur dalam desain industri, meskipun demikian ada perbedaan yang signifikan antara kemasan produk yang bisa dilindungi di bawah Undang-Undang Merek dengan Undang-Undang Desain Industri karena persyaratan tampilan luar berbeda satu sama lain.

Dalam ketentuan Konvensi Paris, WIPO dan Perjanjian TRIPs tidak disebutkan secara tegas perihal kemasan, tetapi hal ini diatur dalam ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap merek terkenal.

#### **a. Menurut Konvensi Paris**

Permasalahan *trade dress* atau kemasan merupakan bagian dari merek yang merupakan unsur pembeda dari sebuah produk. Secara mendalam McCarthy memberikan penjelasan perihal *trade dress* atau kemasan:<sup>135</sup> “Traditionally, “trade dress” was thought to consist only of appearance of labels, wrappers and containers used in packaging the product”.

---

<sup>135</sup> Thomas McCarthy, *op.cit*, hlm. 8-5

Dalam bahasa modern kemasan termasuk penampilan keseluruhan sebuah produk dan kemasannya, bahkan termasuk desain dan bentuk produk itu sendiri.

Peniruan terhadap merek terkenal pada suatu produk tidak saja pada bentuk kata, huruf atau gambar, tetapi peniruan sudah meningkat pada bentuk kemasan yang dimiliki oleh merek terkenal. Bentuk kemasan dalam praktik perdagangan yang berkaitan dengan bidang merek, lebih dikenal dengan nama trade dress. Merek dengan kemasan merupakan satu kesatuan karakter yang tidak terpisahkan atau melekat sebagai unsur pembeda, karena trade dress mempunyai pengertian yaitu karakter pembeda yang memiliki fitur tidak fungsional dan digunakan untuk membedakan produk yang satu dengan lainnya.

#### **b. WIPO**

Merek pada hakikatnya adalah tanda yang dipergunakan pada suatu produk sebagai alat pembeda untuk membedakan produk yang satu dengan lainnya. Merek dalam perkembangannya tidak hanya mencakup sebagai alat pembeda, namun juga memberika rumusan yang lebih luas yaitu sebagai karakter pembeda.

Mengenai trade dress, WIPO memberikan rumusan sebagai berikut:<sup>136</sup>

*“Generally speaking trade dress refers to both the products packaging and the product indepence appearance. The distinction between packaging and product appearance features is not always easy. For example, while bottle is in itself a product by way of functioning as a container, it could also construed, for trade dress purposes as a package for perfume or liquor. The concept of trade dress only applies in certain jurisdiction (notably in the United States of America).*

Berdasarkan rumusan di atas, secara prinsip konsep trade dress/kemasan produk/kemasan dan perlindungan terhadap kemasan lebih dikenal di Amerika Serikat. Konsep yang banyak dipergunakan adalah

<sup>136</sup> Wipo Magazine/July-August 2004, hlm.17

konsep yang berlaku di Kantor Paten dan Merek Amerika bahwa *trade dress* merupakan unsur dari merek yang memiliki daya pembeda dan disebut sebagai *non-traditional marks*. Jadi secara umum *trade dress* juga dapat didaftarkan sebagai merek dengan bentuk pendaftaran merk tiga dimensi.

### c. TRIPs-WTO

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 Perjanjian TRIPs, memberikan rumusan bahwa merek sebagai unsur pembeda memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga termasuk di dalamnya elemen-elemen yang masuk sebagai unsur-unsur dari *trade dress* atau yang disebut sebagai *non-traditional marks*. Ketentuan tentang perlindungan kemasan tidak akan terlepas dari merek terkenal. Dalam Perjanjian TRIPs diatur pula ketentuan tentang perlindungan atas merek terkenal yaitu dalam Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 Perjanjian TRIPs.

Konsep perlindungan terhadap merek terkenal pertama kali dituangkan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 Perjanjian TRIPs lebih jauh memberikan kejelasan mengenai merek terkenal. Terhadap perlindungan merek terkenal, ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 Perjanjian TRIPs memberikan pokok-pokok pengaturan antara lain tentang aplikasi Konvensi Paris tentang merek terkenal, perumusan tentang merek terkenal, indikator-indikator tentang keterkenalan, keistimewaan dari suatu merek terkenal, dan perlindungan merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Michael Blakeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to The TRIPs Agreement*, Sweet & Maxwell, London: 196, hlm. 60-64

## **B. Kelemahan Pasal-Pasal Yang Ada di Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat beberapa pasal yang memiliki potensi menimbulkan permasalahan terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal, khususnya kemasan produk tiga dimensi.

Pasal-pasal ini yaitu Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berkaitan erat dengan ketentuan pasal-pasal lainnya antara lain pasal-pasal tentang pemeriksaan substantif yaitu Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berikut adalah pembahasan tentang pasal-pasal yang bersangkutan yaitu:

### **1. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.**

Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan oleh pemohon merek yang beritikad baik. Pandangan mengenai pengertian itikad baik (good faith) lebih jauh dikemukakan oleh Stamford Ricketson dengan menyatakan:<sup>138</sup>

*“ . . . the honest use by the person of his own name, without any intention to deceive anybody or without any intention to make use of the goodwill which has been acquired by another trader.”*

Pengertian itikad baik dapat digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan secara jujur tanpa ada niat untuk menipu atau menggunakan

<sup>138</sup> Ricketson Staniforth, *op.cit*, hlm. 175

goodwill yang telah diperoleh oleh pedagang. Mengenai pengertian itikad baik Dictionary Law mengemukakan:<sup>139</sup>

*“Honest intent to act without taking an unfair advantage over another person or to fulfill a promise to act, even when some legal technicality is not fulfilled. The term is applied to all kinds of transactions.”*

Lebih jauh lagi, Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata juga memberikan rumusan pengertian itikad baik:<sup>140</sup>

*“Itikad baik atau “good faith” ini adalah suatu prinsip dasar daripada Undang-Undang Merek baru. Ini telah dikemukakan dalam Pasal 4 ayat 1. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek (yang beritikad baik). Prinsip itikad baik ini sudah kita saksikan berkenaan dengan perkara “Tancho” dimana Mahkamah Agung telah meletakkan dasar: yang berhak atas suatu merek bukan saja pemakaian pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama, tetapi dalam hal ini ia harus selalu bertindak dengan itikad baik. Dinyatakan hanya pemakai yang beritikad baik adalah yang diberikan perlindungan hukum.”*

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, itikad baik terkait dengan pemilikan atau pemakaian, yang pada dasarnya penentuannya diserahkan kepada lembaga-lembaga peradilan. Itikad baik adalah dasar utama daripada seluruh Undang-Undang Merek dan merupakan suatu prinsip dasar dari Undang-Undang Merek yang telah dicantumkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Merek yaitu merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.<sup>141</sup>

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan rumusan tentang itikad baik dengan merumuskannya sebagai suatu tindakan secara tidak layak dan jujur dengan niat

<sup>139</sup> Dictionary Law, “Bad Faith”, <http://dictionary.law.com/default2.asp>

<sup>140</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 28

<sup>141</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *op.cit*, hlm. 86-87

membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>142</sup>

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, apabila diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris akan terlihat bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur ketentuan tentang persaingan curang, karena Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak secara tegas memberikan definisi tentang persaingan curang.

Kategori persaingan curang hanya menyebutkan tindakan mengecoh dan menyesatkan konsumen dalam persaingan curang di bidang merek yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, secara khusus terhadap pendaftar merek yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya dan secara umum terhadap konsumen.

Bentuk penyelesaian sengketa persaingan curang dapat dilakukan dengan gugatan terhadap persaingan curang. Dasar gugatan melalui pembuktian terdapatnya tindakan-tindakan perusakan reputasi dari merek terkenal dan menilai tindakan-tindakan pengelabuan yang dilakukan oleh pihak kompetitor terhadap produk merek terkenal yang dapat menyesatkan masyarakat dan menilai kerugian yang diderita oleh pemilik terkenal akibat tindakan pengelabuan ini.<sup>143</sup> Setelah dirumuskan tentang konsep persaingan curang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pasal lainnya harus diberikan bentuk penyelesaian untuk mengantisipasi persaingan curang, tetapi yang harus diberikan catatan bahwa bentuk penyelesaian sengketa persaingan curang diantaranya dikaitkan dengan kemasan produk yang tidak terdaftar.

Ketentuan pasal 15 ayat 3 Perjanjian TRIPs mengakui dan memperbolehkan dua metode pokok penciptaan hak atas merek yaitu pemakaian (deklaratif) dan pendaftaran (konstitutif). Ketentuan Undang-

---

<sup>142</sup> Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>143</sup> Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fifth Edition, Thomas Sweet & Maxwell, England, 2003, hlm. 595

Undang Merek juga harus mengakui perlindungan merek yang bersifat deklaratif dan konstitutif artinya perlindungan merek memberikan pengakuan terhadap pemilik merek terdaftar dengan merek yang tidak terdaftar, tetapi sudah memiliki reputasi yang cukup lama. Dalam sistem konstitutif, bentuk perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar merek pertama dan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar, sedangkan pada sistem deklaratif perlindungan hukum diberikan hanya kepada pengguna merek pertama dan penegakan hukum didasarkan pada siapa yang telah menggunakan merek terlebih dahulu.

Keadaan yang sama juga dikemukakan oleh Peter J. Groves:<sup>144</sup>*The owner of unregistered trademark cannot sue for infringement but it is protected by the action for passing off which is described below*". Dari pendapat ini terlihat bahwa tindakan persaingan curang terkait dengan merek yang tidak terdaftar, sehingga tindakan persaingan curang berbeda dengan pelanggaran merek, pemilik merek tidak terdaftar tidak dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek. Untuk mengantisipasi tindakan persaingan curang, ketentuan Undang-Undang Merek Indonesia harus mengakui perlindungan merek yang bersifat deklaratif dan konstitutif.

Ketaktegasan dan ketakjelasan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek masih ditambah dua hal lagi yang dapat menimbulkan permasalahan yaitu perkataan mengecoh dan menyesatkan. Kedua istilah ini juga tidak dapat ditemukan definisinya, sehingga dalam memformulasikan tindakan persaingan curang mengecoh dan menyesatkan konsumen, seringkali dikaitkan dengan pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dalam sengketa merek terkenal yang berkaitan dengan persaingan curang, pemilik merek terkenal mempunyai kewajiban untuk membuktikan keterkenalan merek dengan disertai bukti-bukti yang memadai tentang tindakan persaingan curang terhadap reputasi merek terkenal, karena tindakan pengelabuan atas produk merek terkenal dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek terkenal.

---

<sup>144</sup> Groves, Peter J, *Source Book on Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 1997, hlm. 527

Lebih jauh, mengenai merek terkenal Achmad Zen Umar Purba mengemukakan:<sup>145</sup>

*“Dalam menetapkan apakah suatu merek well-known, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut”.*

Dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal, hal yang harus diperhatikan adalah pengetahuan masyarakat akan merek yang didapat dari hasil promosi merek.

## **2. Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Dalam praktik sengketa merek yang menggunakan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek jarang sekali dilanggar. Kelemahan dari Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek lebih kepada subjektivitas pemeriksa merek dalam proses pemeriksaan substantif merek. Sebaliknya, negara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, agar dapat dijadikan pedoman bagi pemeriksa merek pada saat melakukan pemeriksaan substantif yaitu dengan melakukan perubahan sebagai peranan pembangunan sesuai dengan tataran ketiga yaitu teori Economic Growth Stimulus Theory yang sejalan dengan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja.

## **3. Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pada pokoknya menyebutkan mengenai penolakan permohonan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penolakan hanya dapat dilakukan, apabila merek mempunyai persamaan pada

---

<sup>145</sup> Achmad Zen Umar Purba, *op.cit*, hlm. 73

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang lebih dahulu terdaftar dan dengan merek yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.<sup>146</sup>

Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek beserta penjelasannya adalah pasal yang sering menjadi perdebatan para pihak yang berselisih dalam sengketa merek.

Permasalahan pada Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menekankan pada pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menggambarkan bahwa hal ini dapat terjadi disebabkan oleh terdapatnya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Adapun unsur-unsur yang menonjol dapat berupa cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, dan persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek ini.

Permasalahan pada Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, disebabkan tidak terdapatnya kriteria yang jelas mengenai definisi dari merek terkenal yang ditemukan pada bagian penjelasan. Banyak terjadi kesimpangsiuran atau kesulitan dalam memahami pengertian merek terkenal, karena ukuran untuk menentukan suatu keterkenalan merek terkenal tidak memiliki patokan yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran untuk menentukan keterkenalan suatu merek, sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum.

Unsur-unsur penting yang dipersyaratkan oleh Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, juga berlaku bagi Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ayat ini secara gamblang menimbulkan terdapatnya dualisme. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek cukup jelas. Dualisme timbul disebabkan

---

<sup>146</sup> Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

terdapatnya kalimat yaitu sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hal ini berarti masih diperlukan suatu perangkat peraturan lagi untuk dapat memformulasikan unsur persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Pencantuman ayat ini mengakibatkan sering terjadinya kekeliruan dalam penerapan unsur yang digunakan bagi sengketa merek terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sehingga hal ini kurang memberikan kepastian hukum.

Dalam hal ini Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang masih belum sempurna, karena masih diperlukan satu perangkat peraturan pemerintah lagi yang mengatur persyaratan barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

#### **4. Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada pokoknya mengatur tentang pemeriksaan substantif atas permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon kepada pemeriksa merek dan diberikan tenggang waktu oleh undang-undang maksimal 9 (sembilan) bulan untuk melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksa merek diberi wewenang untuk melakukan suatu penolakan atau menerima pendaftaran suatu merek.

Pada pemeriksaan substantif yang diperiksa adalah substantif dari merek berdasarkan media tampilan etiket sebuah merek yang didaftarkan. Melalui sejumlah modifikasi dan improvisasi unsur-unsur dominan dari suatu merek yang dibonceng, ditiru atau dijiplak ketenarannya demi kepentingan usaha pemilik merek lain, akan sulit dideteksi oleh pemeriksa merek. Belum lagi perangkat hukum sebagai peraturan pelaksanaan juga sama sekali belum diterbitkan. Di samping itu, sistem komputerisasi pada Direktorat Jenderal HKI juga belum berjalan dengan baik. Sistem pendaftaran yang tidak *online* tidak hanya antar bidang Hak Kekayaan

Intelektual yang terlihat dari banyaknya kasus persinggungan merek, tetapi siste pendaftaran merek yang tidak *online*.

Secara keseluruhan, pembahasan kelemahan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sehubungan dengan proses pendaftaran merek mencerminkan bahwa *trade dress (product packaging)* belum terlindungi, padahal berdasarkan perkembangan permasalahan sengketa merek yang terjadi di Indonesia sudah banyak mengarah kepada *trade dress (product packaging)*. Kondisi seperti ini sudah saatnya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal HKI dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, agar memasukkan ketentuan tentang persaingan curang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris dengan memberikan perlindungan terhadap praktik persaingan curang. Hal ini sangat diperlukan karena hukum harus mampu berperan dalam proses pembangunan sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri sebagai alat pembaharuan yang sejalan dengan tataran ketiga teori *Economic Growth Stimulus* dan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Begitu juga ketentuan Pasal 94 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengandung kelemahan karena tindak pidana berupa pelanggaran, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Serta kelemahan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa pelanggaran atas merek ini bersifat delik aduan, seperti terlihat pada harian surat kabar yaitu permintaan maaf dari peniru. Disebabkan delik berupa aduan, aparat kepolisian kemudian menjadi mediator untuk mengusahakan perdamaian terhadap pelapor dan terlapor. Hal ini pun tidak menimbulkan efek jera bagi pemalsu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh tim penyusun rancangan undang-undang merek. Tim juga memikirkan untuk mengubah sifat delik aduan menjadi delik biasa dalam rancangan undang-undang merek.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Merek, *Pokok-Pokok Perubahan Dalam Rancangan Undang-Undang Merek*, Jakarta, 2007, hlm. 9

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata dengan menyatakan: “Menurut hemat kami, hal ini merupakan suatu kemunduran”.<sup>148</sup>

Perbedaan delik aduan dengan delik biasa. Delik biasa merupakan delik yang tergolong ke dalam delik pencurian, melindungi hak milik di tengah masyarakat, sedangkan delik aduan merupakan delik pencurian dalam keluarga. Menjadi delik aduan karena pembentuk undang-undang menilai adalah jauh lebih penting melindungi kepentingan kebutuhan keluarga dalam masyarakat ketimbang melindungi hak milik di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan merek terkenal terhadap persaingan curang, sudah saatnya Indonesia memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur persaingan curang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Merek, antara lain dengan memberikan kriteria merek yang lebih luas dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perluasan ini memberikan perlindungan terhadap bentuk kemasan suatu produk dan merek tiga dimensi. Hal senada juga dikemukakan oleh tim penyusun rancangan undang-undang merek yaitu mengenai dimungkinkannya merek tiga dimensi diatur dalam di Indonesia.<sup>149</sup>

Sebagaimana diatur di beberapa negara seperti Amerika, Australia dan Jepang yang telah memberikan rumusan merek secara luas sebagai bentuk (shape) suatu produk, tercakup di dalamnya kemasan dan merek tiga dimensi.

Mengingat pengaturan kemasan dan merek tiga dimensi yang telah diatur di beberapa negara khususnya Singapura dan Brunei, sebaiknya Indonesia segera merumuskan merek dalam bentuk tiga dimensi untuk menghindari persaingan curang.

Selain itu, ketentuan Undang-Undang Merek di Indonesia harus memberikan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan persaingan curang yaitu dengan memberikan kriteria tentang tindakan-tindakan

---

<sup>148</sup> Sudargo Gautama, *op.cit*, hlm. 27

<sup>149</sup> Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Merek, *op.cit*, hlm. 10

persaingan curang dan memberikan rumusan tentang upaya-upaya hukum yang diberikan dalam penyelesaian sengketa persaingan curang.

Dan juga praktik-praktik di beberapa negara dapat menjadi dasar pemikiran untuk menuangkan rumusan tentang tindakan persaingan curang dalam ketentuan Undang-Undang Merek

### **C. Ketentuan Pengaturan Persaingan di Indonesia Dalam Hubungan Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi**

Selama ini pengaturan secara komprehensif terhadap persaingan dalam hubungan dengan perlindungan kemasan produk merek terkenal belum dilakukan, meskipun batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat secara fragmentaris dapat ditemukan secara tersebar pada berbagai hukum positif di Indonesia, antara lain Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Pasal 382 bis KUHPidana, tetapi demikian karena sifat sektoralnya peraturan perundang-undangan ini tidak efektif secara konseptual memenuhi kebutuhan.

#### **1. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Penyelesaian sengketa secara perdata terhadap tindakan persaingan curang khususnya di bidang merek, tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek hingga Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak mengatur tentang tindakan-tindakan yang mengatur tentang unsur-unsur persaingan curang.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek hanya mengatur penyelesaian sengketa terhadap pemilik merek terdaftar dengan merek yang tidak terdaftar atau pemilik merek yang terdaftar dengan merek yang terdaftar, tetapi ketentuan yang biasa dipergunakan dalam praktik peradilan adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>150</sup>

Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek, ketentuan yang mengatur persaingan curang dapat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. Sistem pendaftaran merek menganut sistem deklaratif (pemakai pertama) di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek, tetapi setelah diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek Juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum di pengadilan dan seringkali pengadilan memberikan putusan yang tidak efektif, terlebih saat ini undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang merek adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang memiliki sistem pendaftaran merek konstitutif, sehingga Pasal 1365 KUHPerdara sudah tidak dapat lagi digunakan jika merek yang tidak terdaftar hendak mengamnbil langkah hukum terhadap merek yang tidak terdaftar, menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pemilik yang tidak terdaftar adalah tidak memiliki hak eksklusif dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan kepada pemilik merek yang tidak terdaftar. Perlindungan atas merek diberikan kepada pendaftar merek yang beritikad baik dan sejak mereknya terdaftar.

Sejak merek terdaftar, negara akan memberikan perlindungan hukum disebut “hak eksklusif” yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hak eksklusif tepatnya adalah tidak seorang pun diperbolehkan menggunakan merek yang berkaitan dengan produk atau jasa terdadar.

---

<sup>150</sup> Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek memiliki sistem pendaftaran merek konstitutif, sehingga Pasal 1365 KUHPerdara sudah tidak dapat lagi digunakan, karena telah terdapat pengaturan Undang-Undang Merek yaitu Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>151</sup> yang mengatur tentang pelanggaran hak (*lex specialist derogat lex generalist*), apabila tetap dipaksakan untuk digunakan, hasil putusan sengketa merek akan menjadi tidak efektif seperti beberapa kasus merek seperti Maggie dan Silver Queen.

Sampai saat ini, kecuali perkara-perkara merek, belum terdapat putusan pengadilan Indonesia yang dapat menyelesaikan sengketa persaingan curang tentang kemasan dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara,<sup>152</sup> meskipun saat sekarang ini sudah terdapat sengketa merek yang berkaitan dengan kemasan produk merek terkenal, tetapi tidak dapat diselesaikan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dipergunakan karena tindakan persaingan curang, khususnya di bidang merek dalam praktik peradilan atau dalam penyelesaian sengketa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Konsep tentang sengketa merek di beberapa negara mengalami perluasan dan membedakan antara pelanggaran merek dengan persaingan curang. Sengketa merek yang berkaitan dengan persaingan curang adalah sengketa merek yang didasarkan pada reputasi atas penggunaan sebuah produk baik dari segi kemasan, karakter pembeda yang dimiliki secara khas baik manajemen penjualan maupun nama baik dari merek yang sudah terkenal.

Konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat pada KUHPerdara dengan konsep persaingan curang yang terdapat baik pada Konvensi Paris maupun yang terdapat di beberapa negara, terlihat bahwa penggunaan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara secara konsep tidak

---

<sup>151</sup> Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>152</sup> Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Elex Media Kumputindo-Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 37

memadai untuk menangani sengketa merek yang berkaitan dengan persaingan curang, terutama menyangkut masalah kemasan produk.

Pada hakikatnya persaingan curang merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, tetapi ukuran-ukuran yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbeda dengan ukuran-ukuran perbuatan melawan hukum dalam persaingan curang yang berkembang saat ini baik di dunia internasional maupun dalam praktik perdagangan di Indonesia.<sup>153</sup>

Ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdara, juga dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa kemasan produk merek terkenal yang merupakan hasil konkurensi curang pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Terdapat kasus lain yang serupa selain dari kasus *Maggi melawan Sakura*, yaitu *Silver Queen melawan Majestic*.

Dalam kasus ini penggunaan tata warna dan gambar yang sama oleh tergugat dapat diartikan sebagai tindakan membonceng ketenaran merek penggugat yang telah terdaftar, sehingga pengadilan menilai perbuatan tergugat yang mempergunakan *design* milik penggugat dapat dikategorikan sebagai persaingan curang. Hal senada juga disampaikan Insan Budi Maulana, menyatakan bahwa persaingan curang belum ada pengaturannya di Indonesia. Kasus persaingan curang terus berkembang dan saat ini sudah tidak lagi dapat terjangkau oleh Undang-Undang Merek, Pasal 382 bis KUHPidana dan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan, tidak efektif dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual, karena mempunyai sanksi yang ringan.

## **2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Penyebutan istilah persaingan curang dalam sengketa kemasan merek, terkadang terdapat asumsi dari masyarakat bahwa permasalahan ini berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

---

<sup>153</sup> Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, *op.cit*, hlm. 114

sehat, sehingga dalam praktik banyak praktisi yang mengasumsikan bahwa permasalahan persaingan curang dapat diselesaikan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi secara konsep hukum berbeda satu sama lain. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>154</sup>

Selain ketentuan ini, objek Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dikecualikan dari objek persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.<sup>155</sup>

Pengecualian pengaturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dalam ketentuan Pasal 50 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pengaturannya diserahkan pada undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, merupakan salah satu bentuk paham *monisme*.

Pengertian paham *monisme* dapat dibedakan menjadi dua paham yaitu paham *monisme* dengan primat nasional dan paham *monisme* dengan primat internasional. Paham *monisme* dengan primat nasional memiliki asumsi hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang

---

<sup>154</sup> Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>155</sup> Pasal 50 (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

utama adalah hukum nasional, sedangkan paham *monisme* dengan primat internasional yang utama ialah hukum internasional.

Dalam kaitan dengan pengecualian pengaturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pengaturannya diserahkan pada undang-undang Hak Kekayaan Intelektual antara lain merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan ketentuan yang telah diratifikasi dengan berbagai ketentuan-ketentuan internasional.

Ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek beberapa kali diamandemen yang ditujukan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional, sehingga hal ini menunjukkan hukum nasional tunduk pada hukum internasional dengan menganut paham *monisme* dengan primat internasional.

Penundukan diri hukum nasional pada hukum internasional terlihat juga dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian TRIPs yang berbunyi:<sup>156</sup> “Para anggota harus tunduk pada Pasal 1 sampai 12 dan Pasal 19 atas Konvensi Paris (1967)”. Penundukan diri inilah yang menunjukkan penganutan paham *monisme* dengan primat internasional.

Terdapatnya pertentangan antara hukum merek dan hukum larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Di satu sisi, hukum merek memberikan hak monopoli, sedangkan di sisi lain hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mencegah praktik-praktik monopoli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>157</sup> perlindungan hukum untuk merek terdaftar berlangsung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang.

---

<sup>156</sup> TRIPs Agreement, “Article2”, [www.wto.org](http://www.wto.org)

<sup>157</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Selain itu, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif atas merek yang telah didaftarkan.<sup>158</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Perjanjian TRIPs yang menetapkan bahwa pemegang merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin dari pemegang merek untuk memperdagangkan barang atau jasa merek yang identik dengan barang atau jasa merek terdaftar, sehingga dapat menimbulkan kebingungan (*confusion*).<sup>159</sup>

Selain itu, pengecualian pengaturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diserahkan pada undang-undang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek digolongkan sebagai paham *monisme* dengan primat internasional, sehingga khusus merek dapat bersifat monopoli, sebagai contoh kasus jiff lemon di Australia yang memperoleh monopoli *de facto* atas wadah jus lemon berbentuk lemon yang diberikan oleh negara.

Ketentuan monopoli ini berbeda pada pengaturan Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti paten sederhana dan desain industri. Sengketa merek yang berkaitan dengan persaingan curang tentang kemasan tidak dapat mempergunakan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam proses usaha serta perdagangan. Ketentuan ini juga didukung dengan ketentuan dalam undang-undang yang memberikan hak

<sup>158</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>159</sup> TRIPs Agreement, "Article16", www.wto.org

dan kewajiban seimbang antara pelaku usaha serta konsumen, sehingga terjadi keseimbangan dan kepastian hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan yang jelas tentang permasalahan konsumen yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dikecualikan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan yang diberlakukan adalah undang-undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:<sup>160</sup>

*“Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar tentang HAKI”.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan tentang permasalahan konsumen terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dikecualikan dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang diberlakukan adalah undang-undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual.

Dimasukkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menjadi salah satu bagian di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sudah tepat, karena undang-undang merek tidak semata-mata mengatur tanda, tetapi erat kaitannya dengan produksi barang atau jasa.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terdapat beberapa pasal yang mempunyai keterkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

---

<sup>160</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>161</sup>

Menurut hemat penulis, sengketa merek yang mencakup persaingan curang terutama permasalahan kemasan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena objek sengketa memiliki ruang lingkup yang berbeda satu sama lain.

#### 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Ketentuan tentang persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selama ini penyelesaian sengketa hanya didasarkan pada persamaan pada pokoknya, bukan pada bentuk kemasan dan reputasi dari merek.

Hal senada juga dikemukakan oleh Sudargo Gautama & Rizawanto Winata yang mengemukakan:<sup>162</sup>

*“Hakim dalam mempertimbangkan antara merek sengketa mempunyai persamaan atau tidak, harus memperbandingkan sifat lahiriah dari etiket pendaftaran merek masing-masing dan bukan berdasarkan etiket merek yang sesungguhnya dipakai dalam pemasaran barang yang diproduksinya, oleh karena yang menjadi persoalan hanyalah merek-merek yang mendapat pengesahan atau pengakuan dari Direktorat paten dan Hak Cipta.”*

Dalam melakukan pertimbangan dalam kasus sengketa merek, pengadilan hanya melihat persamaan pada pokoknya antara merek terdaftar dengan merek terdaftar, tetapi tidak melihat yang beredar di pasaran dalam hal ini kemasan yang tidak terdaftar.

---

<sup>161</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>162</sup> Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 314

Mengingat belum terdapatnya ketentuan khusus tentang persaingan curang di bidang merek, upaya hukum penyelesaian sengketa merek yang berkaitan dengan tindakan persaingan curang saat sekarang ini lebih banyak mempergunakan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, meskipun terdapat permasalahan-permasalahan yang dipaksakan untuk dapat diselesaikan. Hal ini berbeda pengaturan persaingan curang di beberapa negara sebagaimana dikemukakan oleh Insan Budi Maulana:<sup>163</sup>

*“Di negara lain, merek dapat dilindungi dengan undang-undang unfair competition, apabila undang-undang merek tidak dapat menjangkau, dapat dilindungi oleh undang-undang unfair competition.”*

Menurut hemat penulis, upaya mengantisipasi ketentuan persaingan curang dalam Undang-Undang Merek harus menyebutkan kategori atau ukuran-ukuran dari tindakan persaingan curang dan upaya hukum untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan persaingan curang.

---

<sup>163</sup>Insan Budi Maulana, *op.cit*, hlm. 47

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi di Indonesia belum sesuai dengan pengaturan Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs dan penegakan hukum di beberapa negara. Ketentuan tentang Kemasan Produk Tiga Dimensi belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Ketentuan Pengaturan yang berkaitan dengan persaingan di Indonesia tidak dapat mengantisipasi persaingan curang dalam hubungan dengan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi dan juga terdapatnya kelemahan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur tentang sanksi alternatif, tindak pidana berupa pelanggaran dan delik aduan.

#### **B. Saran**

1. Konsep Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk belum efektif di Indonesia, demi keberhasilan penerapannya, maka diperlukan perubahan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan memasukkan ketentuan tentang Merek Tiga Dimensi dan sistem deklaratif

2. Saat ini sengketa persaingan curang kemasan produk merek terkenal di Indonesia diselesaikan dengan ketentuan Undang-Undang Merek, sehingga masih diperlukan aturan hukum yang lebih tegas. Sebaiknya ketentuan persaingan curang juga harus diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek selain kemasan merek tiga dimensi yang juga harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
3. Karena belum terdapatnya landasan hukum penyelesaian sengketa persaingan curang di Indonesia, demi keberhasilan penerapannya, diperlukan peraturan hukum berupa pembentukan undang-undang persaingan curang khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



# DAFTAR PUSTAKA

## I. BUKU-BUKU

- Aaker, David A, *Manajemen Ekuitas Merek, Spektrum*, Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall, Jakarta, 1997.
- Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Elex Media Kumputindo-Gramedia, Jakarta, 1999
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit P.T. Alumni,Bandung, 2005.
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andrianan Krisnawati, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Bainbridge, David, *Intellectual Property, Fifth Edition*, Pearson Education Limited, England, 2002.
- Bently, Lionel & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, New York, 2001.
- Beverly W. Pattishall, David C. Hilliard & Joseph Nye Welch II, *Trademarks and Unfair Competition Fifth edition*, LexisNexis Group, 2002.
- Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Gita nagari, Jakarta, 2006.
- Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Casper J. Werkman, *Trademarks Their Creation, Psychology and Perception*, J.H. De Bussy, Amsterdam, 1974.
- Christie, Andrew et al, *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*, 8th Edition, Oxford University, England, 2006.

- Christoper Wadlow & Simmons, *The International Law of Unfair Competitin The British Origins of Article 10 bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Oxford Intellectual Property Research Centre, England, 2002.
- Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001.
- Davison Mark, Kate Johnson & Patricia Kennedy, *Shanahan's Australian Law of Trade Marks & Passing Off 3rd Edition*, Thomson Legal & Regulatory Limited, Australia, 2003.
- Dharos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth, England, 1996.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Emmy Yuhassarie, *Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangan, Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta, 2004.
- Ginsburg, Jane C, Jessica Litman & Mary L. Kevlin, *Trademark and Unfair Competition Law Cases and Materials*, Third Edition, Foundation Press, New York, 2001
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Groves, Peter J, *Source Book on Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 1997
- Tina Hart, Linda Fazzani & Simon Clark, *Intellectual Property Law*, Palgrave Macmillan, London, 2006.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Property Rights*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- International Intellectual Property Alliance, *Special 301 Report Indonesia, General Embbassy of Indonesia 2020*, Massachusetts, Avenue, 2002.
- Japanese Group, *Japanese Laws Relating to Industrial Property*, AIPPI-Japan, Tokyo, 2004.
- Japan Patent Office, *Industrial Property Rights Standart Textbook (Trade-mark)*, Japan Institute of Invention and Innovation, Jepang, 1997.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Drs. Somardi, Rimdi Press, California, 1995.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Lohare James, “*The Practical Value of Defensif Trade Marks*”, Australian Intellectual Property Journal, Volume 17, Thomson Lawbook Co, Sydney, 2006.
- Long, Doris Estelle & Anthony D’Amato, *A Course Book In International Intellectual Property*, St. Paul, Minn, West Group, 2000.
- Loughkan, Patricia, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, LBC Information Services*, Sydney, 1998.
- Mostert, W. Frederick. *Famous and Wellknown Marks*, Butterworths-Sydney-Australia, 1997.
- Mckeough, Jill, Kathy Bowrey & Philip Griffith, *Intellectual Property Commentary and Materials*, Fourt Edition, Lawbook Co, Australia, 2007.
- McCarthy, J. Thomas, *Mc Carthy on Trademark and Unfair Competition*, Clark Boardman Calachan, Newyork: 1993.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bandung, 2006.
- Ng, Lim & Loke, *Law for Business Series Intellectual Property*, Lexis Nexis, Singapore, 2002.
- Pearson, Hilary E. & Clifford G Miller, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, Blacstone Press Limited, London, 1990.
- Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang Nomor15 tahun 2001 tentang Merek*, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a.
- R Soebekti dan R Tjitrosudibyoy, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

- Ricketson Staniforth, *The Law of Intellectual Property*, The Law Book Company Limited, Australia, 1984
- Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice Hall International Inc, USA, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salim, Peter & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- S. Ricketson & M. Richardson, *Intellectual Property Cases, Materials and Commentary*, Third Edition, LexisNexis Butterworths, Australia, 2005.
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *'Penelitian Hukum Normatif'*, suatu tinjauan singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1983)
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 1987
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Binacipta, Bandung 1982.
- Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sterling. J, *World Copyright Law*, Thomson – Sweet Maxwell.
- Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 364-365
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use*, Geneva: WIPO Publication No. 489.E, 2001.

## **II. ARTIKEL, JURNAL**

Cynthia Arie Sapiie, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dikaitkan dengan ketentuan TRIPs/WTO*, Tesis, Program Pascasarjana Kenotariatan Unpad, 2004.

Davis, Theodore & Jr. Jordan Weinstein, "The Fifty Eight Year of Administration of The Lanham trademark Act of 1946", *The Trademark Reporter* Vol. 96, INTA, New York, Januari-Februari, 2006.

*Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Volume 1*, Jakarta, April 2012, dikemukakan oleh Prof. DR. Agus Sardjono, SH, MH

Lohare, James, "*The Practical Value of Defensif Trade Marks*", *Australian Intellectual Property Journal*, Volume 17, Thomson Lawbook Co. Sydney, 2008.

Ng-Loy Wee Loon, "*Protection of Well-Known Marks in Singapore*", *The Marx Planck Institute For Foreign and International Patent, Copyright & Competition Law*, Singapore, 10 April 1999.

Paris Convention for the Protection for Industrial Property of 1883, revised at Brussels in 1900, at Washington in 1911, at The Hague in 1925, at London in 1934, at Lisbon in 1958, and at Stockholm in 1967.

Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Merek, *Pokok-Pokok Perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Merek*, Jakarta 2007.

## **III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lanham Act US

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Persaingan Curang.

#### IV. WEBSITE

Amerilawyer, "Trade Dress", [www.amerilawyer.com](http://www.amerilawyer.com).

Australia, "The Dress Cases", [http://www.ipsofactoj.com/international/2000/Part4/int2000\(4\)-011.htm](http://www.ipsofactoj.com/international/2000/Part4/int2000(4)-011.htm).

Baker & McKenzie, "Japan How To Use Defensive Mark", [www.bakernfo.com](http://www.bakernfo.com).

Intellectual Property, "Trademarks", [http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/what\\_index.shtml](http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/what_index.shtml).

IPCOURTS, "Japan Intellectual Property High Court", <http://www.ip.courts.go.jp/>

McDermott Will & Emery, "United States: Trademark and Unfair Competition In the UK, Germany, and Italy", [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com).

Mckinney, "U.S. Trademark History Timeline", <http://www/lib.utexas.edu>.

IP, "Trade Dress Cases", <http://database.iip.or.jp/cases>.

Trade dress, [http://en.wikipedia.org/wiki/Trade\\_Dress](http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_Dress).

WIPO Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known, "Article 2", [www.wipo.int/ip-dev/en](http://www.wipo.int/ip-dev/en).

[http://www.google.com/search?num=10&hl=en&site=img&tbm=isch&source=hp&q=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&oq=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&gs\\_l=img.3...5062.9957.2.10156.8.0.0.8.0.0.0.0...0.0.rBCkioZC0sg&biw=1920&bih=955&sei=wP7T5LuJI6GrAfw8rnZBg#hl=en&site=img&tbm=isch&sa=1&q=gambar+foto+rokok+marlboro&oq=gambar+foto+rokok+marlboro&gs\\_l=img.3...77411.80259.4.80505.9.0.0.9.9.0.0.0...0.0.zzu7m2YtAJw&pbx=1&bav=on.2.or.r gc.r pw.r qf..cf.osb&fp=440ecad915953a2f&biw=1920&bih=955](http://www.google.com/search?num=10&hl=en&site=img&tbm=isch&source=hp&q=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&oq=kasus+botol+parfum+kenzo+melawan+burberry&gs_l=img.3...5062.9957.2.10156.8.0.0.8.0.0.0.0...0.0.rBCkioZC0sg&biw=1920&bih=955&sei=wP7T5LuJI6GrAfw8rnZBg#hl=en&site=img&tbm=isch&sa=1&q=gambar+foto+rokok+marlboro&oq=gambar+foto+rokok+marlboro&gs_l=img.3...77411.80259.4.80505.9.0.0.9.9.0.0.0...0.0.zzu7m2YtAJw&pbx=1&bav=on.2.or.r gc.r pw.r qf..cf.osb&fp=440ecad915953a2f&biw=1920&bih=955)

<http://www.google.com/imgres?q=gambar+foto+perfum&hl=en&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=0vEiNIvYIblbpM:&imgrefurl=http://www.fragrantica.com/perfume/Etienne-Aigner/Starlight-4719.html&docid=4dtsCmU0zJAldM&imgurl=http://fimgs.net/images/perfume/nd.4719.jpg&w=300&h=398&ei=2xH7T4--EpHLrQfMg5jGBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1156&vpy=543&dur=262&hovh=259&hovw=195&tx=116&ty=139&sig=100232631375363440450&page=2&tbnh=139&tbnw=97&start=52&ndsp=63&ved=1t:429,r:17,s:52,i:288>