

Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Laina Rafianti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

abstrak

Merek merupakan suatu tanda berupa nama atau gambar untuk mengidentifikasi barang atau jasa di bidang perdagangan. Pengaturan Merek di Indonesia terus berkembang sejak zaman Hindia Belanda hingga dewasa ini. Perkembangan pengaturan tentang Merek senantiasa dipengaruhi oleh perjanjian internasional dan kemajuan zaman. Makalah ini membahas perbandingan antara ketentuan merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan hukum merek di Indonesia dan prospek UU Merek No. 15 Tahun 2001 di masa yang akan datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan merek.

I. Pendahuluan

Bayangkan sulitnya mencari barang di supermarket tanpa adanya Merek yang tertera pada barang yang akan dibeli. Begitulah fungsi dari Merek, menjadi penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya satu sama lain. Bagi konsumen, Merek penting untuk membedakan produk yang biasa mereka gunakan sedangkan bagi produsen, Merek memiliki fungsi untuk menjaga reputasi produk mereka.

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalam hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang/jasa satu sama lain. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya.¹ Pemegang

atau pemilik Merek berhak atas perlindungan Merek karena mereka telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan Merek yang mereka gunakan.

Berbagai instrumen hukum baik internasional maupun nasional telah mencoba memformulasikan perlindungan Merek sebagai bagian dari HKI, baik mengenai hak eksklusif bagi pemilik Merek maupun bagi konsumen. Konvensi dan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan para pihak yakni produsen, konsumen dan pelaku usaha. Hukum nasional tidak akan terlepas dari pengaruh hukum internasional, demikian pula dalam pengaturan mengenai Merek di Indonesia. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara khusus mengenai perkembangan hukum Merek di Indonesia.

Bicara tentang perkembangan hukum Merek di Indonesia, telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Ketika masih di bawah kekuasaan Belanda, di Hindia Belanda berlaku *Reglement Industrieële Eigendom*

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 329.

tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Merek antara lain, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Pada perkembangannya, di forum internasional terdapat perubahan signifikan dalam perdagangan yaitu dengan terbentuknya *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) tahun 1995. WTO membuat ketentuan tentang perdagangan di bidang HKI yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut persetujuan TRIPs), hal ini berpengaruh bagi negara yang meratifikasi persetujuan pembentukan WTO tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2001 dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini hendak menyoroti permasalahan hukum sebagai berikut: Pertama, bagaimana perbandingan antara ketentuan Merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan hukum Merek di Indonesia?, dan; Kedua, bagaimana prospek UU Merek No. 15 Tahun 2001 di masa yang akan datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan Merek?

Berbagai Teori dasar perlindungan Merek²

Hak-hak alami

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia, “setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan (ekonomi dan moral) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal ia sebagai pencipta”. Merek dianggap sebagai hak yang layak untuk dimiliki oleh pemilik atau pemegang Merek karena secara alami, pemilik Merek telah mencetuskan suatu nama atau logo sebagai identifikasi produknya. Pemilihan Merek tertentu bukanlah hal mudah dalam dunia bisnis karena Merek harus menarik, mudah diingat dan memiliki karakteristik khusus sehingga konsumen tertarik untuk membeli barang atau menggunakan jasanya.

Perlindungan reputasi

Perusahaan sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Sebagai contoh, perusahaan Coca Cola sudah 125 tahun membangun reputasi sejak John S. Pemberton menginvensi ramuan Coca Cola 8 Mei 1886. Nama Coca Cola diciptakan oleh Frank Robinson, seorang akuntan perusahaan yang pada saat itu berpikir bahwa dua huruf C pada Coca Cola akan menarik dari segi pengiklanan. Tahun 1893, Coca Cola didaftarkan mereknya. Bahkan botol Coca Cola pun terdaftar mereknya di tahun 1960.³ Inovasi, publikasi dan

² Tim Lindsey *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumi, Bandung, 2006, hlm. 13-15.

³ <http://www.thecocacolacompany.com/heritage/pdf/Coca->

pemasaran Coca Cola juga terus berkembang di perusahaan The Coca Cola Company.

Dorongan dan imbalan dari inovasi.

HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Manakala suatu produk dengan Merek tertentu menjadi sangat meningkat hasil penjualannya, produsen lainnya akan berlomba meningkatkan kualitas barangnya. Inilah yang dimaksud dengan teori dorongan, bahwa HKI khususnya Merek dapat mendorong produsen lain untuk bersama-sama memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi dalam bisnisnya.

Orang yang menciptakan Merek atas suatu barang dan atau jasa melakukan hal tersebut untuk mencari nafkah. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual Merek mereka, mereka mungkin tidak mendapat uang dari Merek mereka, atau paling tidak cukup untuk mengganti waktu dan uang yang telah mereka keluarkan. Jika tidak dijamin oleh perlindungan bagi pemegang Merek, para pencipta memutuskan untuk tidak membuat Merek.

Periodisasi Hukum Merek di Indonesia.

Secara garis besar, pengaturan Merek di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: masa kolonialisme belanda, masa sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs, dan masa setelah berlakunya Persetujuan TRIPs.

Masa Kolonialisme Belanda

Cola_125_years_booklet.pdf, diunggah pada 4 Mei 2012, 14.00.

Pada masa kolonialisme Belanda, peraturan Merek yang berlaku adalah *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912, S. 1912 Nomor 545 yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Pengaturan tentang Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pada umumnya peraturan tentang Merek dan hak milik industri yang berlaku di Nederland.⁴ Ketentuan ini diberlakukan untuk wilayah-wilayah antara lain: Indonesia, Suriname dan Curacao.⁵ Penyusunan peraturan ini mengikuti sistem Undang-undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda. Ketentuan ini terdiri atas 27 pasal. Beberapa ketentuan penting antara lain: jangka waktu perlindungan Merek adalah 20 tahun⁶, menganut sistem deklaratif dalam perlindungan Merek.

Masa sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs

⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 2.

⁵ Juliusrizaldi, Disertasi: *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO*, Program Pasasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 63. Bandingkan dengan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 306.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang-undang Merek yang berlaku untuk Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UUM 1961) yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undang-undang ini menggantikan peraturan tentang Merek yang sebelumnya berlaku, yaitu *Reglement Industrieële Eigendom* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian) tahun 1912.

Dengan adanya UUM 1961, *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912 tidak berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUM 1961 adalah sejalan dan dapat dikatakan merupakan pengalihan dari *Reglement Industrieële Eigendom* tahun 1912.⁷ Pertimbangan lahirnya UUM 1961 adalah untuk melindungi masyarakat dari tiruan barang yang memakai Merek yang sudah dikenal sebagai Merek barang-barang yang bermutu baik.⁸

Undang-undang ini menganut sistem pemakai pertama (stelsel deklaratif), yaitu siapapun yang pertama kali menggunakan Merek di wilayah Indonesia, dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek tersebut. Hal ini berarti, pendaftaran tidak menciptakan atau memberikan hak atas suatu Merek. Sifat dari pendaftaran adalah memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*), bahwa orang atau badan hukum yang mendaftarkan suatu Merek dianggap

menurut hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia. Akan tetapi jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, pihak pendaftar dapat dinyatakan bukan pemakai pertama. Pendaftaran berdasarkan UUM 1961 diajukan ke Kantor Milik Perindustrian.⁹

Beberapa perbedaan signifikan dalam UUM 1961 yaitu, masa berlaku perlindungan Merek adalah 10 tahun dan UUM 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas berdasarkan persetujuan pendaftaran Merek di Nice, Perancis tahun 1957¹⁰;

Dalam ketentuan ini terdapat persyaratan dalam pendaftaran Merek. Pasal 5 mengatur, tidak dapat didaftarkan mereknya apabila suatu objek telah menjadi milik umum, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, tidak mempunyai daya pembeda, dan mengandung atau menyerupai bendera/lambang negara; Suatu permohonan dapat ditolak manakala Merek yang dimohonkan pendaftarannya mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek yang telah didaftarkan atas nama orang lain, hal ini tercantum dalam Pasal 9.

UUM 1961 tidak mengenal lisensi dalam hal pengalihan Merek kepada pihak lain sehingga kewajiban pencatatan lisensi tidak diatur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukannya lisensi oleh pemilik Merek.

Undang-undang ini mencantumkan biaya pendaftaran meskipun sebenarnya hal teknis seperti biaya tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang

⁷ Sudargo Gautama, *Op.cit*, hlm. 2.

⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 306.

⁹ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm. 17-19.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 306.

mengingat dari tahun ke tahun biaya dapat mengalami perubahan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

UUM 1961 bertahan selama kurang lebih 31 tahun, kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 1992) yang diundangkan dalam Lembaran Negara R.I Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UUM 1992 ini beraku sejak 1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya UUM 1961 karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu sehingga banyak perubahan yang dibentuk oleh penggantinya, yaitu UUM 1992, antara lain:¹¹

Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, untuk itu judul yang digunakan adalah “Merek” sedangkan judul undang-undang sebelumnya yaitu “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”. Dengan pemakaian judul Merek dalam undang-undang ini, lingkup Merek dapat mencakup barang maupun jasa. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah Merek dapat pula menampung pengertian lain seperti, *certification marks*, *associate marks*, dll.

¹¹ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 333. Bandingkan dengan Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar atas Undang-undang Merek baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 1-10.

Perubahan dari sistem deklaratif ke konstitutif. Dalam undang-undang ini digunakan sistem konstitutif dalam pendaftaran Merek yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan kantor cabang Merek di daerah, pembentukan komisi banding Merek, mengajukan gugatan tidak terbatas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya bahkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diberlakukannya pemeriksaan substantif. Mekanisme pendaftaran Merek adalah sebagai berikut: permohonan pendaftaran → pengumuman → keberatan dan sanggahan (jika ada) → pemeriksaan substantif → Kantor Merek mendaftar dalam Daftar Umum Merek → memberitahukan pendaftar → Sertifikat Merek → mengumumkan dalam Berita Resmi Merek

Pada UUM 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan Merek sedangkan dalam UUM 1992 yang diatur adalah sistem oposisi.

Hak Prioritas. Pada waktu Indonesia dijajah Belanda dengan sendirinya sudah menjadi anggota Uni Paris sejak 1934 akan tetapi dengan merdekanya Indonesia tidak serta merta menjadi anggota Uni Paris. Pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia menyatakan permintaan tertulis kepada Pemerintah Swiss sebagai penyimpan naskah Konvensi Paris. Sejak tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota uni Paris.¹²

¹² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 153.

Pada perkembangannya, Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 kemudian diubah dengan Keputusan Presiden nomor 15 Tahun 1997. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, UUM 1992 mengatur pula pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.

Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai lisensi sedangkan UUM 1961 tidak.

Undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

UUM 1992 telah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Penerapan Persetujuan TRIPs dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Merek di Indonesia.

Pada tahun 1947 dibentuk *General Agreement on Tarrif and Trade* (selanjutnya disebut GATT) sebagai aturan perdagangan internasional yang tujuannya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Awal mulanya, persetujuan ini dibentuk dengan tujuan hendak mendirikan *International Trade Organization* (selanjutnya disebut ITO). Namun, harapan ini pupus karena senat Amerika Serikat tidak setuju untuk bergabung dengan organisasi ini. Karena tidak didukung oleh negara pelopornya, ITO pun gagal dibentuk.

Meskipun ITO tidak berhasil terwujud, GATT tetap berjalan, bahkan berkembang menjadi forum perundingan yang menjalankan

beberapa kali putaran perundingan sejak Jenewa hingga Putaran Uruguay.¹³ Pada Putaran Uruguay mulai masuk bidang kekayaan intelektual sebagai pokok bahasan setelah sebelumnya hanya membicarakan mengenai perdagangan barang dan jasa. Putaran ini pun menjadi tonggak terwujudnya organisasi perdagangan dunia dengan nama *World Trade Organization* (WTO).

Negosiasi pada Putaran Uruguay berakhir di Maroko pada tahun 1994, kesepakatan negara-negara yang berunding ditandai dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampiran-lampirannya.¹⁴ Ketentuan tentang HKI diatur dalam Annex 1C berjudul *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*. TRIPs berlaku sejak tahun 1995.¹⁵

Indonesia adalah peserta perundingan pembentukan WTO dan turut menandatangani *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ratifikasi perjanjian internasional ini dilakukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing*

¹³ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, Edisi keempat, 2006, hlm. 5. Putaran perdagangan GATT: Jenewa 1947, Annecy 1949, Turki, 1951, Jenewa 1956, Putaran Dillon 1960-1961, Putaran Kennedy 1964-1967, Putaran Tokyo 1973-1979, Putaran Uruguay 1986-1994, Putaran Doha 2001-sekarang.

¹⁴ Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO terdiri atas: Annex 1: 1A, IB, IC; Annex 2, Annex 3, dan Annex 4.

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4.

the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁶ Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isinya, hal ini mengakibatkan implikasi yuridis, Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan ketentuan yang diatur dalam persetujuan TRIPs.

Sebelumnya telah ada *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut WIPO), badan khusus PBB yang menangani isu HKI, akan tetapi WTO menganggap WIPO tidak memiliki ketentuan memaksa dalam hal pelaksanaan perjanjian internasional di tingkat nasional maka tidak ada kewajiban negara untuk mengadopsi ketentuan WIPO ke dalam legislasi nasional mereka. Selain itu, WIPO mengatur HKI secara umum, sedangkan WTO melihat dari sisi kekayaan intelektual sebagai salah satu bidang penting dalam perdagangan internasional. Peraturan perdagangan internasional yang baru mengenai kekayaan intelektual dipandang sebagai jalan untuk memperkenalkan sistem yang lebih teratur dan mudah diprediksi serta dapat menyelesaikan sengketa secara sistematis.¹⁷

Persetujuan TRIPs mencakup 5 hal, yakni: prinsip-prinsip dasar perdagangan dan persetujuan di bidang HKI; perindungan HKI; penegakan hukum di bidang HKI; penyelesaian sengketa; dan pengaturan khusus yang

diberlakukan selama periode transisi. Seperti persetujuan WTO lainnya di bidang barang dan jasa, konsep non diskriminasi juga menjadi bagian integral dalam TRIPs. Konsep utama pada non diskriminasi adalah perlakuan nasional yaitu memberi perlakuan yang sama kepada pihak nasional dan asing; dan *Most-Favoured Nations* yaitu memberi perlakuan yang sama kepada mitra dagang anggota WTO.

Sebagaimana yang terjadi pada perubahan undang-undang Merek sebelumnya yang terjadi akibat penyesuaian dengan perjanjian internasional seperti Konvensi Paris pada UUM 1992, hal yang sama terjadi pula pada masa setelah berlakunya persetujuan TRIPs. Hukum Internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan menjadi dua sistem yang berbeda, terlepas berbagai pendapat mengenai aliran monisme ataukah dualisme dalam hubungan diantara keduanya.¹⁸ Hukum Internasional mempengaruhi sistem hukum nasional, begitupun sebaliknya. Ada kalanya hukum internasional lebih diutamakan tetapi dalam beberapa hal, hukum nasional dianggap lebih unggul.

Pasca Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Setelah Indonesia menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Agreement Establishing of WTO dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia secara sah ikut dalam persetujuan TRIPs.

¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

¹⁷ Direktorat Perdagangan ..., *Op.cit.*, hlm. 35.

¹⁸ Lihat Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan kesatu, 2010, hlm. 97.

Akibatnya, Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan termasuk Merek dengan persetujuan internasional tersebut.

Pada tahun 1997 dilakukan beberapa perubahan terhadap UUM 1992 dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan UU merek 1992 dan 1997

Unsur Perbandingan	Ketentuan Pasal	UUM 1992	UUM 1997
Merek Terkenal dalam hal pendaftaran, permintaan banding, gugatan pembatalan pendaftaran Merek, dan perpanjangan Merek.	Pasal 6, Pasal 31, Pasal 56 dan Pasal 85A	Pasal 6 terdiri atas 2 ayat. Sudah ada ketentuan Merek terkenal di Pasal 56 ayat (3)	Penambahan ayat 3 dan 4 dalam Pasal 6 yaitu tentang Merek terkenal Pasal 31, dalam permintaan banding mengacu ke Pasal 6 yang sudah ditambahkan dengan Merek terkenal
Jumlah kelas barang dalam permintaan pendaftaran Merek	Pasal 8	Permintaan pendaftaran Merek untuk satu kelas barang/jasa	Permintaan pendaftaran Merek untuk dua kelas barang/jasa dengan satu permintaan
Pengucapan dalam ejaan latin pada etiket, pengumuman, pemeriksaan substantif	Pasal 10, Pasal 21, Pasal 29	Tidak diatur pengucapan	Merek ditambahkan “serta pengucapannya dalam ejaan latin”
Istilah barang dan atau jasa	Pasal 21, Pasal 29 dan Pasal 81	Barang atau jasa	Barang dan atau jasa
Permintaan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas	Pasal 12	Hak Prioritas hanya di negara Uni Paris	Ditambahkan “di negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia”
Komisi Banding	Pasal 34	Pasal 34 ayat (4) mengacu ke Pasal 31 ayat (2)	Dalam hal Komisi banding menolak permintaan banding, kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memberitahukan kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran Merek.
Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar	Pasal 43	Tidak ada pengalihan	Dapat dialihkan atau dilisensikan dengan ketentuan harus ada

Unsur Pembanding	Ketentuan Pasal	UUM 1992	UUM 1997
			jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya.
Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	Pasal 51	Terdiri atas 1 Pasal	Terdiri atas Pasal 51 dan Pasal 51 A Terdapat alasan Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun. Dibentuk Pasal 51 A terkait lisensi
Permohonan kasasi	Pasal 53 dan Pasal 58	Terhadap putusan Pengadilan Negeri mengenai penghapusan dan pembatalan tidak dapat diajukan permohonan banding	Terhadap putusan Pengadilan Negeri penghapusan dan pembatalan tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi langsung dapat diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali
Itikad baik	Pasal 56	Alasan gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya Pasal 5 atau Pasal 6	Itikad baik dapat dijadikan alasan gugatan pembatalan pendaftaran Merek
Gugatan	Pasal 72 dan Pasal 73	Judul Bab: Gugatan Ganti Rugi	Judul bab: Gugatan atas Pelanggaran Merek
Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	Bab IX A	Tidak ada pengaturannya	Ditambahkan dalam Bab IX A Pasal 79 A s.d. 79D
Penyidikan	Pasal 80	Hubungan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Polisi Negara R.I tidak diatur secara jelas.	Lebih tegas mengatur hubungan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Polisi Negara R.I
Ketentuan Pidana	Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84	Tidak ada ketentuan pidana atas pelanggaran indikasi geografis	Ketentuan pidana atas pelanggaran indikasi geografis di Pasal 82 A dan 82 B

Dengan tabel di atas, secara umum bidang dan arah penyempurnaan yang dilakukan

terhadap UUM 1992 meliputi antara

lain:¹⁹

Tata Cara Pendaftaran Merek

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

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

Penghapusan Merek Terdaftar

¹⁹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681, 1997.

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya Merek terdaftar itu di luar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Perlindungan Merek Terkenal.

Perlindungan terhadap Merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan Merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-undang ini, mekanisme perlindungan Merek terkenal, selain melalui inisiatif pemilik Merek tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran Merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal.

Sanksi Pidana

Penyempurnaan pada dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis "setiap orang" diubah menjadi "barangsiapa". Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari

penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Di samping itu untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan Merek, yaitu terbatas pada barang dan atau jasa yang sejenis, maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas.

Adapun penambahan dalam UUM 1997 mengenai Lingkup Pengaturan Perlindungan adalah sebagai berikut:

Selain perlindungan terhadap Merek barang dan jasa, dalam Undang-undang ini diatur pula perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di samping itu diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

Selain penambahan, terdapat perubahan pada UUM 1997 mengenai Pengalihan Merek Jasa Terdaftar, sebagai berikut:

Hak atas Merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik Merek tersebut. Semula pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam Undang-undang ini selanjutnya ditentukan

bahwa pengalihan untuk Merek jasa serupa itu hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan bahwa kualitas jasa yang diperdagangkan memang sama. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Setelah berlaku selama empat tahun, UUM 1997 digantikan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 2001). Perubahan ini selain dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, juga dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam UUM 1997.²⁰ Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan.

Pemeriksaan substantif

Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 314.

lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan UUM 1997. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Hak Prioritas

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Indikasi Geografis

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan

kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Delik pidana

Pada UUM 1997 delik yang digunakan atas pelanggaran Merek adalah delik biasa, sedangkan dalam UUM 2001 menggunakan delik aduan.

Penyelesaian Sengketa

Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain seperti Thailand. Dalam Undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud Penetapan Sementara Pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²¹ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

Tabel 2

Perincian ketentuan UUM 2001 terdapat pada tabel berikut:²²

No.	Bab	Perihal	Pasal	Jumlah Pasal
1	I	Ketentuan Umum	1	1
2	II	Lingkup Merek	2 s.d 6	5
3	III	Permohonan Pendaftaran Merek	7 s.d 17	11
4	IV	Pendaftaran Merek	18 s.d 39	22
5	V	Pengalihan Hak atas Merek terdaftar	40 s.d 49	10
6	VI	Merek Kolektif	50 s.d 55	6
7	VII	Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	56 s.d 60	5
8	VIII	Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	61 s.d 72	12
9	IX	Administrasi Merek	73 s.d 74	2
10	X	Biaya	75	1
11	XI	Penyelesaian Sengketa	76 s.d 84	9
12	XII	Penetapan Sementara Pengadilan	84 s.d 88	4
13	XIII	Penyidikan	89	1
14	XIV	Ketentuan Pidana	90 s.d 95	5
15	XV	Ketentuan Peralihan	96 s.d 99	4
16	XVI	Ketentuan Penutup	100 s.d.101	2

²² Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 317.

Masa depan Undang-undang Merek

Dalam menjadikan hukum sebagai panglima, hukum tidak boleh tertinggal dari berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat yakni hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.²³ Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga saat ini sudah berlaku empat undang-undang tentang Merek dan tidak menutup kemungkinan di masa mendatang terdapat lagi perubahan undang-undang untuk dilakukannya penyempurnaan guna mencapai tujuan yang lebih baik dalam hal pengaturan Merek di Indonesia.

UUM 2001 sudah cukup komprehensif dalam mengatur Merek di Indonesia dari segi legislasi, di luar itu, penegakan hukumnya masih lemah karena rendahnya kesadaran masyarakat atas perlindungan Merek. Undang-undang hanya akan menjadi kata-kata mati jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain dalam pelaksanaannya, seperti faktor filosofis dan sosiologis. Sejak tahun 2001 hingga 2012 telah banyak perkembangan yang terjadi sehingga UUM 2001 tidak mampu mengakomodasi isu-isu terkini di bidang Merek.²⁴ Beberapa penyempurnaan ketentuan

mendatang dapat dilakukan dalam hal:

Penyesuaian dengan Hukum Internasional

Persetujuan TRIPs tidak statis, saat ini sedang berlangsung perundingan Putaran Doha sejak tahun 2001. Salah satu bidang yang didiskusikan adalah mengenai sistem notifikasi dan pendaftaran indikasi geografis. Kesepakatan internasional dinamis lainnya adalah *Treaty on the Law of Trademark* yang mengalami perkembangan dalam teks yang disepakati di Singapura (*Singapore Treaty on the Law of Trademark*). Dalam teks Singapura ini salah satu isu yang penting adalah perluasan jenis tipe Merek yaitu suara dan bau yang saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Merek di Indonesia. Hukum internasional lain yang tidak kalah "trend" dalam perbincangan mengenai Merek adalah Protokol Madrid. Protokol ini menyediakan sistem pendaftaran internasional untuk Merek seperti sistem PCT (*Patent Cooperation Treaty*) pada paten.

Perluasan pengaturan Indikasi Geografis

Peraturan mengenai indikasi geografis saat ini masih berpegang pada standar *wine and spirit*. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis masih menggunakan standar yang terlalu tinggi dengan kemiripan dengan ketentuan yang berlaku di Perancis. Indonesia sangat kaya akan potensi perlindungan indikasi geografis, diharapkan melalui peraturan perundang-undangan ke depan, persyaratan

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1976, hlm. 8.

²⁴ Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I, "Amandemen Undang-undang Merek dan Isu Terkini", disampaikan pada Pelatihan Konsultan HKI Universitas Padjadjaran, 2011.

pendaftaran indikasi geografis dapat lebih sederhana.

Penggolongan pelanggaran Merek

UUM 2001 hanya mengenal istilah pelanggaran Merek untuk setiap pemakaian yang tidak sah atas Merek. Di beberapa negara maju telah terdapat perbedaan antara pelanggaran Merek bisa, *passing off*, dan dilusi.

Penggunaan Merek dalam Teknologi Informasi dan Informasi (TIK)

Dewasa ini, TIK merupakan lahan yang sangat digemari dan sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. Penggunaan Merek pun merambah ke lahan yang memiliki karakteristik khusus ini. Demikian pula pengaturan pemakaian dan perlindungan Merek dalam kaitannya dengan TIK harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada, seperti penggunaan merek dalam internet serta kaitan antara merek dan nama domain.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan Merek sebelum dan sesudah ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO banyak terdapat perbedaan yang signifikan. Sejak berlakunya TRIPs, Indonesia sudah memiliki dua undang-undang Merek. Penyempurnaan ini utamanya dilakukan dalam hal pendaftaran, objek yang dilindungi, hingga penyelesaian sengketa. Tidak menutup kemungkinan, seiring dengan kemajuan zaman, UUM 2001 kembali mengalami amandemen demi pengaturan Merek yang sesuai

dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan Merek.

Daftar Pustaka

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2005.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan kesatu, 2010.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO*, Edisi keempat, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1976.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar atas Undang-undang Merek baru 1992 dan Peraturan-*

- peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1996.
- Tim Lindsey *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Juliusrizaldi, Disertasi: *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO*, Program Pasacasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual R.I, “Amandemen Undang-undang Merek dan Isu Terkini”, disampaikan pada Pelatihan Konsultan HKI Universitas Padjadjaran, 2011.
- http://www.thecoca-colacompany.com/heritage/pdf/Coca-Cola_125_years_booklet.pdf