

PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Oleh: Sulthon Miladiyanto

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Jl. Soedanco Supriadi No.48 Malang.

Email: sulthon_miladiyanto@unikama.ac.id

Abstrak

Merek merupakan aset yang sangat berharga karena membawa reputasi dan kualitas terhadap barang dan jasa yang bersangkutan. Merek yang memiliki reputasi dan kualitas yang baik berpotensi digunakan dan ditiru oleh pihak lain, sehingga perlu perlindungan. Artikel ini menganalisis tentang pelaksanaan prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Prinsip yang dijadikan pedoman dalam proses pendaftaran merek ialah perlunya itikad baik dari pendaftar. Dengan prinsip ini hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Konsekuensi prinsip ini, maka Direktorat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban secara aktif menolak suatu pendaftar merek jika secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik. Dengan demikian, unsur formalitas tenggang waktu pendaftaran dalam penerapannya harus memperhatikan pula motivasi dan situasi dari pihak yang mengajukan pendaftaran dengan pertimbangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, antara lain: good faith, reciprocity, dan right priority. Merek hanya dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek berlaku sistem pendaftaran Konstitutif.

Abstract

Brand is a valuable asset because it carries the reputation and quality of the goods and services. Brands with a good reputation and quality tend to be imitated by others, so it needs protection. This article analyses the implementation of the principle of good faith in the system of trademark registration in Indonesia. The method used in this study is normative juridical, while the data used are secondary data from literature study. The results showed that the brand has form of images, names, words, letters, numbers, colour composition, or a combination of these elements that differentiate the products and used in the trading of goods or services. The principle in the process of registration of the mark is the good faith of the applicant. Only applicants with good faith that will receive legal protection. The consequence of this principle is that the Directorate General of Trademark, the Minister of Law and Human Rights obliged to actively reject the applications of a trademark if it found the likeness or imitation with brand that has previously been registered. Therefore, it is important to consider the motivation and the situation of the parties when they submit the application. The consideration of the principles applicable law among other things are: good faith, reciprocity, and the right priority. Brands can only be registered by the owners or their proxies. In the trademark registration system applies Constitutive registration.

Kata kunci: pendaftaran merek, itikad baik, TRIPs

Pendahuluan

Pasar bebas akan dimulai pada tahun 2020. Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing). Masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas.

Sudah selayaknya produk-produk barang dan jasa lainnya yang memiliki merek diperlukan perlindungan hukum. Produk bermerek tersebut harus diproteksi dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan *Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Dalam konteks historis, sebenarnya merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Tujuannya untuk menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).¹ Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.²

Menurut P.D.D. Dermawan fungsi merek ada tiga. Pertama, fungsi indikator sumber. Artinya, merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha. Fungsi ini memberikan identitas bahwa produk itu dibuat secara profesional. Kedua, fungsi indikator kualitas. Artinya, merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Ketiga, fungsi sugestif. Artinya, merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.³

Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan, maka pola

konsumsi masyarakat di Indonesia mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan perdagangan meningkat secara pesat, telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.⁴

Merek dapat dibedakan atas dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. 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. Contoh merek dagang ialah Yamaha, Suzuki, dan Honda untuk kendaraan bermotor. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh merek jasa ialah Prudential, Sim Jiwa Sraya, Axa Mandiri, Bumi Putera sebagai usaha jasa Asuransi. Merek dapat berupa nama, simbol, tanda, desain atau gabungan untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.⁵

Merek erat kaitannya dengan persaingan. Pengusaha berusaha semaksimal mungkin melebihi perusahaan lain untuk mendapatkan tempat di hati konsumen. Pada umumnya persaingan itu baik karena dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produk, mempertinggi mutu atau kualitas barang, *memperlancar produksi dalam dunia perdagangan*. Hasilnya pengusaha dapat memperoleh keuntungan.⁶

¹ M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 159.

² Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi itu terus dipakai karena bisa membedakan dan penghasil barang sejenis lainnya.

³ Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, *Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret, 2014*, hlm. 59.

⁴ M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Op. Cit.*, hlm. 161.

⁵ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Op. Cit.*, hlm. 64.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang melakukan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju, wilayah pemasaran barang menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek untuk membedakan asal-usul barang, kualitas, dan menghindari peniruan.⁷

Perluasan pasar memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan. Pada umumnya merek seringkali dijadikan sebagai objek loyalitas pelanggan. Loyalitas merek (*brand loyalty*) mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Loyalitas merek merupakan suatu kondisi ketika konsumen memiliki sikap yang positif terhadap merek, memiliki komitmen terhadap merek, dan memiliki kecenderungan untuk meneruskan pembeliannya di masa yang akan datang.⁸

Persepsi terhadap merek merupakan gengsi bagi kalangan tertentu. Gengsi seseorang terletak pada barang dan jasa yang berkualitas, bonafit, atau investasi. Merek juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya. Abdul Rahman mengemukakan bahwa memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, terlebih lagi barang-barang dan jasa sebagai produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen.⁹

Beragamnya merek-merek produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen menjadikan konsumen fanatik terhadap merek

tertentu. Sebab konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan, tergantung pada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah ke bawah terkadang membeli barang-barang merek terkenal dengan barang palsu. Meskipun barang palsu, imitasi, dan bermutu rendah, masyarakat tidak mempermasalahkannya karena dengan pertimbangan barang yang mirip dengan merek terkenal.

Masyarakat yang telah maju lebih mengutamakan produk dengan merek-merek asing. Kecenderungan ini mengarah pada minat masyarakat yang memilih barang dengan merek-merek luar negeri dibanding dengan merek lokal.¹⁰ Atas dasar ini, pengusaha Indonesia banyak yang melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sering sekali produk dalam negeri lalu memberi ganti rugi atau royalti kepada merek luar negeri yang sudah terkenal.¹¹

Perkembangan peniruan dan pembajakan merek-merek asing di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka. Era perdagangan bebas hanya dapat dipertahankan bila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.¹² Merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, bukan hanya terkenal di manca negara melainkan juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha nasional yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu atau masyarakat umumnya. Ukuran terkenal suatu

⁶ Bila persaingan itu sudah sampai pada keadaan pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut bisa jadi juga melanggar norma sopan santun, moralitas, sosial, bahkan norma agama. Lihat M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Op. Cit.*, hlm. 163.

⁷ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Op. Cit.*, hlm. 66.

⁸ Danny Alexander Bastian, Analisis Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek (Brand Trust) Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT. Ades Alfindo Putra Setia, *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 1-9.

⁹ Abdul Rahman, "Memburu Merek-Merek Global", Informasi dan Peluang Bisnis, *Majalah Swasembada*, No. 18/XIII/25, September-Oktober, 1997, hlm. 29.

¹⁰ Danny Alexander Bastian, *Analisis Pengaruh Citra Op. Cit.*, hlm. 11.

¹¹ Abdul Rahman, "Memburu Merek-Merek Op. Cit.", hlm. 34.

¹² M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Op. Cit.*, hlm. 163.

merek didasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek (Undang-Undang Merek) yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut.

Penentuan merek terkenal sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen. Biasanya produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris dan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek. Selain itu, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal juga diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara. Cara lain juga biasa dilakukan didasarkan pada kepentingan subjektif suatu negara dengan mengirimkan data merek yang dimiliki oleh badan hukum tersebut kepada kantor merek Indonesia.¹³

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam artikel ini bagaimanakah pengaruh itikat baik dalam sistem pendaftaran merek terkenal di Indonesia? Tujuan tulisan untuk menganalisis pengaruh itikat baik dalam sistem pendaftaran merek terkenal di Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menginventarisasi,

mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.¹⁴ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisis masalah yang ada yang disajikan secara deskriptif.¹⁵

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian di antaranya Paris Convention, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu, literatur-literatur dan jurnal hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.¹⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi dimaksudkan sebagai penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Merek sebagai Penguatan Barang dan Jasa dalam Konvensi Paris

Merek adalah alat yang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan (jasa) diproduksi oleh sesuatu perusahaan.¹⁷ Menurut **R. Soekardono**, merek adalah sebuah tanda (jawa: citi atau tengger) pada barang tertentu. Merek menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹⁸ Sementara menurut **Philip S. James**,

¹³ Informasi tentang merek-merek itu di catat dalam "Daftar Umum Merek Terkenal" tanpa melalui pengecekan atau pemeriksaan yang teliti, walaupun mungkin merek itu sama sekali tidak dikenal atau digunakan di Indonesia oleh perusahaan tersebut.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁷ M. Rizal, *Hukum Bisnis Satu Pengantar (Teori & Aplikasi dalam Bisnis Modern)*, (Bandung: Widya Padjaran, 2012), hlm. 190.

¹⁸ OK. Saidin, *Aspek hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 343-344.

merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang. Tujuannya untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya. Dengan merek itu, pengusaha berhak mengklaim kepemilikan atas barang itu dalam lalu lintas perdagangan"¹⁹

Pada mulanya merek hanya diakui oleh barang. Pengakuan untuk merek jasa baru diakui Konvensi Paris pada perubahan Lisabon 1958. Bahkan di Inggris, merek jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan barang setelah adanya ketentuan yang baru diberlakukan pada oktober 1986 sebagai revisi pada tahun 1984 atas undang-undang *trade marks* 1938. Merek jasa tersebut di Indonesia baru dicantumkan pada undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek.

Definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang jasa yang sejenis. Tanda tersebut memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pencantuman merek sekarang ini banyak kesamaannya di antara peserta negara-negara Uni Paris karena mereka mengacu pada konvensi tersebut. Pada negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dan model hukum untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan oleh *Biveaux International Reunis pour la Protection de la propiete Intellectuelle (BIRPI)* 1967. Model hukum tersebut disebutkan definisi tentang merek, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) sub a yang menyatakan bahwa *Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprise*.

Pengertian sederhana di atas hampir sama dengan pengertian merek dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Merek

Inggris Tahun 1983 menyatakan bahwa *A mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person*. Selanjutnya, menurut Pasal tersebut yang termasuk merek adalah meliputi *A device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word letter, numeral or any combination thereof*.²⁰

Indonesia mengadopsi pengertian tentang merek lebih dekat dengan ketentuan merk di Inggris. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1, 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.

Merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable distiungishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek itu harus dapat memberikan penentuan atau *individualising* pada barang atau jasa bersangkutan.²¹

Perlindungan hukum terhadap merek harus didaftarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 15 tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan tentang merek yang tidak didaftar dan ditolak termuat dalam Pasal 5 yang mengayur sebagai berikut: (a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Maksudnya apabila penggunaan tanda tersebut dapat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 345.

²⁰ David I Bainbridge, *Computers and The Law*, Cetakan Pertama, (London: Pitman Publishing, 1990), hlm. 54.

²¹ *Ibid.*, hlm. 62.

menyinggung perasaan, kesopanan, ketenraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu; (b) tidak memiliki daya pembeda; (c) telah menjadi milik umum; atau (d. merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.²²

Merek harus ditolak apabila, (a) merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya; (c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal; (d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (e) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (f) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lambang negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; (g) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara.²³

Sistem Pendaftaran Merek

Soegondo Soemodiredjo menyebutkan bahwa di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek, yaitu: (1) Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya

segera didaftarkan, asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan pendaftaran; (2) Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu; (3) Pendaftaran dengan pengumuman sementara (4) Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.²⁴

Merek hanya dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran. Pertama, sistem deklaratif. Sistem pendaftaran ini menitikberatkan pada pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek maka dianggap paling berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi, pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dipandang memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar ialah orang yang memakai pertama. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa dialah yang memakai pertama kali hak tersebut, pendaftarannya dapat dibatalkan oleh pengadilan.²⁵

Kedua, sistem konstitutif. Dalam sistem ini pihak yang berhak atas merek ialah pihak yang secara formal telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar merupakan pihak yang satu-satunya berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Tidak ada pendaftaran terhadap merek, maka tidak ada perlindungan meskipun pihak lain tersebut mengaku sebagai pemakai pertama atas merek yang bersangkutan.²⁶

Sistem deklaratif ini dapat dikemukakan beberapa kelemahan dan kelebihan. Pada sistem deklaratif yang berhak atas merek

²² OK. Saidin, *Aspek hukum Op. Cit.*, hlm. 346.

²³ M. Rizal, *Hukum Bisnis Op. Cit.*, hlm. 196-197.

²⁴ R.M Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 10.

²⁵ OK. Saidin, *Aspek hukum Op. Cit.*, hlm. 281

²⁶ R.M Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Op. Cit.*, hlm. 16.

bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Dalam sistem deklaratif ini orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Sedangkan kelemahan dalam sistem ini kurang terjaminnya kepastian hukum karena orang-orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama.²⁷

Sistem Pendaftaran yang kedua adalah sistem konstitutif. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan *prior in filling* bahwa yang berhak atas suatu merek ialah pihak yang telah mendaftarkan mereknya berdasarkan asas *presumption of ownership*. Jadi, pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan sebagai satu-satunya yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.²⁸

Pendaftaran Merek di Indonesia dengan Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek telah menggunakan sistem konstitutif. Penggunaan sistem konstitutif ini, maka setiap orang atau badan hukum dapat secara sah memiliki merek dan dilindungi bila mereknya itu didaftarkan. Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal.

Pendaftaran Merek di Indonesia diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan sebagai berikut: (1) Tanggal, bulan dan tahun; (2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat yang mendaftarkan hak merek dagang; (3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pendaftaran merek dagang diajukan melalui

kuasa dari yang mendaftarkan merek dagang; (4) Warna-warna apabila merek dagang yang di daftarkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; (5) Nama negara dan tanggal permintaan merek dagang yang pertama kali dalam hal pendaftaran diajukan dengan hak prioritas. Pengajuan ditandatangani oleh pendaftar atau kuasanya dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

Pendaftaran merek di Indonesia dimungkinkan terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Namun dalam tata cara pendaftaran merek dagang di Indonesia diajukan oleh lebih dari satu pendaftar merek dagang yang secara bersama-sama berhak atas hak merek dagang tersebut, semua nama yang mendaftarkan merek dagang dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka, kemudian ditandatangani oleh salah satu dari yang mendaftarkan merek dagang yang berhak atas hak merek dagang tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pendaftar merek dagang yang mewakili. Apabila Pendaftaran merek sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasa dari yang mendaftarkan merek dagang (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas hak merek dagang tersebut.

Pendaftaran merek di Indonesia untuk dua barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu pendaftaran merek dagang, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang didaftarkan merek dagangnya. Kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993.

Pada prinsipnya pendaftaran merek di Indonesia dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang/kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* (Hukum Perjanjian Hak Merek dagang) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor

²⁷ Abdul Rahman, "Memburu Merek-Merek Op. Cit., hlm. 39.

²⁸ *Ibid.*

17 Tahun 1997. Tujuannya untuk memudahkan pemilik hak merek yang akan menggunakan hak merek dagangnya untuk beberapa barang/jasa. Pengajuan beberapa kelas barang/jasa semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan pendaftaran merek dagang secara terpisah.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran merek di Indonesia diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Merek Dagang. Peraturan ini sebagai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pendaftaran merek di Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar Wilayah Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pendaftar wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa dari pendaftar merek sebagai domisili hukumnya di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi pendaftar merek dagang dengan menggunakan hak prioritas.

Ketentuan tentang penggunaan kuasa dari pendaftar merek dan pemilihan domisili di Indonesia ini lebih memudahkan prosedur pendaftarkan merek. Selain itu, lebih menjamin berlakunya Undang-Undang Merek Indonesia terhadap merek yang bersangkutan karena pihak yang mendaftarkan merek selalu dianggap berdomisili di Indonesia.

Prinsip yang dijadikan pedoman dalam proses pendaftaran merek perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Dengan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Konsekuensinya, direktorat merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftar merek bilamana secara nyata

ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik. Unsur formalitas tenggang waktu pendaftaran dalam penerapannya harus memperhatikan pula motivasi dari situasi dari pihak yang mengajukan pendaftar dengan pertimbangan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain *good faith, reciprocity dan right priority*.

Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek. Kepentingan ekonomi dari merek-merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional WIPO (BAb XX).²⁹

Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya, Marlboro ialah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang berbeda.³⁰

Selain ciri di atas, merek terkenal juga memiliki ciri antara lain perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang yang didaftar.³¹ Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.³²

Teori mengenai pencemaran merek terkenal (*diulution theory*) tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal.

²⁹ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Era Globalisasi Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1999), hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Tim Lindsay Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 150.

³² Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Op. Cit.*, hlm. 117.

Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.³³

Dengan alasan yang sama, pemilik merek merasa sangat berkepentingan untuk mengendalikan pemakaian merek melalui perjanjian lisensi. Contohnya, pabrik pakaian rajut diberikan lisensi untuk memakai nama Gucci dan produsen gagal menjamin bahwa produk tersebut diproduksi dengan standar yang tinggi, konsumen mungkin terpedaya dengan produk-produk yang diasosiasikan dengan merek tersebut yang selanjutnya akan menurunkan nilai merek tersebut. Konsumen mulai menghubungkan merek tersebut dengan barang-barang berkualitas jelek daripada barang-barang eksklusif yang berharga tinggi³⁴.

Perubahan Sistem Pemakai Pertama Menjadi Sistem Pendaftar Pertama dalam Pendaftaran Merek di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang dengan syarat harus dituangkan dalam bentuk nyata (dimensi fisik).³⁵ Merek merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki perlindungan khusus. Perlindungan hukum atas merek sebagai kepastian dalam menjaga mutu merek yang bersangkutan.³⁶

Trade Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIP'S) merupakan kesepakatan Internasional yang paling komperhensif di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian Trip's adalah suatu perpaduan yang unik dari perinsip-perinsip dasar *General Agreement on tariffs and Trade*

(GATT). Trip's bukan titik awal tumbuhnya konsep Hak kekayaan Intelektual. Berbagai konvensi telah beberapa kali diubah, namun yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industry property* ialah *Paris Convention for the Protection of Industrial property* (paris convention), sedangkan untuk bidang *copy right* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artictic Work* (Berne Convention).³⁷

Undang-Undang merek telah diberlakukan di Indonesia sejak awal abad kedua puluh ketika Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan *Reglement Industriele Eigendom* pada tahun 1912. Dalam *Reglement* tersebut memberikan perlindungan kepada hak milik industrial pada merek, paten, dan desain. Sistem hukum yang dianut saat itu ialah *first to use principle* (sistem pemakai pertama) dan sistem itu masih tetap dilaksanakan di Indonesia hingga memasuki masa kemerdekaan.

Pada Tahun 1961 Undang-Undang Belanda tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Pada masa ini sistem pemakai pertama tetap dianut. Baru pada tahun 1992 saat Undang-Undang Merek baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diberlakukan, sistem hukum di bidang merek juga berubah. Sistem pemakai pertama tidak lagi berlaku, dan digantikan dengan sistem pendaftar pertama. Berturut-turut Undang-Undang ini di ganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

Persyaratan Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal

Merek harus didaftar dengan itikad baik.³⁸ Persyaratan itikad baik berarti untuk dapat didaftarkan sebuah merek harus digunakan

³³ Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum Atas Merk Terkenal*, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vo. 2, No. 1, Juni 2010, hlm. 48-49.

³⁴ Tim Lindsay Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Op. Cit.*, hlm. 151.

³⁵ Sulthon Miladiyanto, *Royalti lagu/music untuk Kepentingan Komersil dalam Upaya perlindungan Hak Cipta lagu/music*, *Jurnal Hukum Rechtidee*, Vol 10, No 1, 2015, hlm 1.

³⁶ Haryono, *Perlindungan Hukum Merek terdaftar*, *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 239.

³⁷ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 569.

atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 61 (2)(a) dan Pasal 4).

Sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia. Contohnya Coca Cola belum didaftarkan di Indonesia, tetapi perusahaan ini ingin memulai penjualan produknya di Indonesia. Seorang pengusaha dari Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan coca cola tidak dapat mendaftarkan merek tersebut dan kemudian melinsensikan merek tersebut kepada coca cola. Ini pernah diijinkan di Indonesia tetapi sekarang tidak diperbolehkan. Pendaftaran harus bonafit atau dilakukan dengan itikat baik.³⁸

Permasalahan itikat baik juga akan muncul jika seseorang telah memakai satu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tersebut sebagai itikat tidak baik.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek, Pemohon yang beritikad baik ialah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur. Pendaftar tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh tersebut sudah ada

itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pemberlakuan prinsip-prinsip hukum tersebut berarti pihak Indonesia secara konsekuen telah menerapkan kerangka hukum yang termuat dalam *Uni Paris Convention London Convention, dan Stockholm Act 1967* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 24 tahun 1979. Untuk itulah badan peradilan di Indonesia harus secara tepat menerapkan patokan-patokan dari prinsip-prinsip hukum tersebut.

Yurisprudensi yang populer adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3485K/Pdt/1992 dalam perkara GUCCI Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menerapkan Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris, yang mengatur bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan *itikad tidak baik*, tidak terikat tenggang waktu. Pertimbangan hukum yang menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, ditolak untuk didaftarkan dalam daftar umum.

Pendaftaran akan menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan, sedangkan pihak lain tidak dibenarkan untuk mempergunakannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari orang lain yang tidak berhak atas penggunaan merek dari luar negeri.

Pada keadaan tertentu adakalanya pemilik merek lalai atau belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, dengan resiko mereknya telah didaftar oleh pihak lain untuk produksinya sendiri. Jika pendaftaran merek baik itu terhadap merek terkenal maupun merek biasa telah dilakukan dan para pengaju telah memperoleh sertifikat hak dan kemudian hari diketahui ada indikasi adanya itikat tidak baik, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan

³⁸ Jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek orang lain atau serupa milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

³⁹ Tim Lindsay Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Op. Cit.*, hlm. 154.

kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual mereka diproduksi oleh orang lain. *Pasing off* mencegah orang-orang melakukan dua hal, yaitu: menampilkan/menyebabkan anggapan barang/jasanya adalah barang/jasa orang lain; dan menimbulkan anggapan barang atau jasanya adalah hubungan dengan barang/jasa penguat.⁴¹

Berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul dalam sengketa, timbul prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil yang kemudian diselaraskan dengan konvensi konvensi dibidang merek untuk akhirnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia. Seperti prinsip dari Pasal 4 ayat (1) Konvensi Uni Paris mengenai *Principle Right of Priority* (hak prioritas).

Pengertian hak prioritas menurut hukum adalah hak utama untuk dilakukan. Untuk itu, apabila orang asing mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia, untuk memperoleh *filling date* pemilik merek yang sama dengan cara memberikan perlindungan kepadanya berupa hak prioritas untuk didaftarkan. Tujuan utama pemberian hak prioritas kepada pemilik orang asing memperoleh pendaftaran, yakni melindungi merek orang asing di Indonesia dari pembajakan atau pemboncengan.

Perlindungan tersebut hanya bisa efektif dengan jalan memberi hak prioritas kepada pemilik merek orang asing tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi persaingan untuk memperoleh pendaftaran antara pemilik merek orang asing dan pemilik merek domestik mengenai merek dari jenis barang dan kelas yang sama harus diberi rangka utama kepada orang asing.

Undang-Undang Merek secara tegas mengatur pendaftaran merek dengan hak prioritas (Pasal 11 s-d Pasal 12). Acuan

penerapan pendaftaran merek dengan hak prioritas, antara lain: (a) Perlakuan pemberian perlindungan hukum yang sama. Hukum merek suatu negara harus memberi perlindungan yang sama terhadap pemilik merek orang asing sebagaimana perlakuan perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek warga negara sendiri; dan (b) Berdasarkan asas Resiprositas Penegakan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak prioritas dalam bentuk kesediaan, kerelaan memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran dengan hak prioritas terhadap pemilik merek orang asing harus berdasarkan asas timbal balik.

Penjiplakan Merek Terkenal sebagai Perbuatan Melanggar Hukum

Asas Resiprositas dengan sendirinya bercorak multilateral terhadap semua negara anggota peserta Konvensi Paris. Asas ini mengandung pengertian jika pemohon bukan dari negara anggota peserta Konvensi Paris, kantor mereka harus menolak pendaftaran dengan alasan tidak ditegakkan asas resiprositas.

Perlindungan hukum atas hak merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat. Dampak yang ditimbulkan dari pembajakan dapat merugikan berbagai pihak. Bagi pemegang merek dapat mengurangi pemasukan. Bilamana barang yang diproduksi pembajak tidak memadai kualitasnya, sehingga tidak diterima konsumen di pasaran maka nama baik merek itu akan tercemar. Selain itu, konsumen akan kehilangan jaminan atas kualitas barang yang di belinya.⁴²

Penyediaan perangkat hukum di bidang merek merupakan suatu keniscayaan yang harus selalu di miliki oleh pemerintah. Perlindungan hukum sebagai jaminan kepastian

⁴¹ Tim Lindsay Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Op. Cit.*, hlm. 152.

⁴² Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa, Lex Privatum, Vol. 1, No. 3, Juli 2013*, hlm. 96-98.

hukum di bidang ekonomi harus senantiasa mendapat perhatian, terutama untuk perdagangan internasional.⁴³

Sistem pendaftaran semacam ini dikenal sebagai sistem yang pasif. Siapa saja dapat melakukan pendaftaran merek, tetapi tidak secara otomatis menciptakan sesuatu hak atas merek tersebut. Fungsi pendaftaran merek untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu merek.⁴⁴ Sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, ternyata belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu dapat saja menunjukkan bahwa yang terbukti terlebih dahulu menggunakan merek itu. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem pasif-deklaratif-negatif.⁴⁵

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Di dalamnya memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu dengan adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.

Perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya. Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik.⁴⁶

Pengawasan atas perlindungan hak merek di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan

Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan ini perlu terus dilakukan secara seksama dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin kompleks, termasuk bidang produksi barang dan jasa. Dalam pelaksanaan produksi tersebut ada kalanya terdapat hubungan hukum yang menimbulkan benturan kepentingan antara beberapa pihak terkait sehingga mengakibatkan suatu sengketa.

Dari berbagai kasus di bidang merek, yang sering mengemuka ialah pemakaian merek yang lebih dahulu punya nama atas suatu produksi barang dan jasa secara sah. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara menjiplak barang-barang merek terkenal, baik untuk barang sejenis maupun untuk barang yang berlainan jenis, yakni hanya dengan memakai merek saja. Melalui pemakaian merek terkenal ini seakan-akan pihak yang melakukan kecurangan telah membonceng nama baik produsen lain sebagai pemegang merek terkenal.

Wujud kecurangan ini bukan hanya penjiplakan label barang produk luar negeri, melainkan juga menggunakan merek terkenal. Di pasaran sering ditemui barang yang meniru dan menyerupai merek terkenal yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat tentang kebenaran barang yang di belinya tersebut. Akibat dari tindakan ini menimbulkan kerugian baik bagi pemilik merek sesungguhnya, maupun bagi konsumen karena telah tertipu atas kualitas barang yang telah dibelinya tersebut.

Konstruksi hukum tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*on rechmatige daad*). Setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar, atau tidak putus dalam pergaulan

⁴³ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 38.

⁴⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 56.

⁴⁵ Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Op. Cit.*, hlm. 101.

⁴⁶ Pasal 4 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat dituntut tanggung jawab yang di realisasikan berupa penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian merek yang dipandang melanggar hukum.

Kesimpulan

Merek merupakan alat pembeda untuk barang atau jasa yang sejenis, yang memiliki nilai komersil didasarkan pada kualitas dari barang atau jasa yang bersangkutan. Prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik atau *good faith* dari pendaftar. Prinsip ini menyatakan bahwa hanya pendaftar yang beritikad baik yang mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa siapa yang mendaftarkan pertama kali suatu merek akan menjadi pemilik merek tersebut, karena menganut sistem deklaratif. Sistem pendaftaran ini dikenal sebagai sistem yang pasif. Sistem ini menganut prinsip siapa saja dapat melakukan pendaftaran merek, tetapi tidak secara otomatis menciptakan sesuatu hak atas merek tersebut.

Dalam proses pendaftaran merek kepada pihak Direktorat merek harus terlebih dahulu meneliti apakah pendaftar merek itu merupakan pemilik sah atas merek bersangkutan. Pasal 6 Ayat (3) konvensi Paris menyatakan bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, tidak terikat tenggang waktu. Hak merek yang telah ada masih dimungkinkan adanya pembatalan jika mampu membuktikan adanya itikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk membonceng, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh atau menyesatkan konsumen.

Pelaku usaha kecil menengah perlu diberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai pentingnya merek bagi suatu usaha, terlebih apabila merek itu sudah terkenal. Proses untuk memperoleh reputasi dari merek yang sudah terkenal membutuhkan biaya mahal dan waktu yang panjang. Jadi, pelaku usaha kecil menengah tidak begitu saja menggunakan merek orang lain yang sudah terkenal. Peningkatan sumber daya manusia yang handa sehingga para pelaku usaha mampu membua strategi pemasaran yang baik melalui merek dan mendaftarkannya sehingga mampu menjadi jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi sehingga mampu untuk menjaga hubungan internasional Indonesia, terutama untuk perdagangan internasional.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman. Memburu Merek-Merek Global. Informasi dan Peluang Bisnis. *Majalah Swasembada*, No. 18, Vol, XIII, September-Oktober, 1997.
- Ahmad M. Ramli. 1999. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Era Globalisasi Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktikny di Indonesia*. Bandung: Program Pasca-sarjana Universitas Padjadjaran.
- Ari Purwadi. Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen. *Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, No. 1 dan 2, Tahun VII. Jan-Feb-Maret, 2014.
- Danny Alexander Bastian. Analisis Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kepercayaan Merek (Brand Trust) Terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyalty) ADES PT Ades Alfindo Putra Setia. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- David I Bainbridge. 1990. *Computers and The Law*. Cetakan Pertama. London: Pitman Publishing.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumni.
- Haryono. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar. *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 2, No. 1, 2012.

- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jisa Mamahit. *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*. *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013.
- W. Djumihana & R. Djubaedillah. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- W. Rizal. 2012. *Hukum Bisnis Satu Pengantar (Teori & Aplikasi dalam Bisnis Modern)*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- OK. Saidin. 2007. *Aspek hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R.W Suryotiningrat. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Siti Marwiyah. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal, De Jure*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2010.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Mulyani. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012.
- Sulthon Miladiyanto. *Royalti lagu/music untuk Kepentingan Komersil dalam Upaya perlindungan Hak Cipta lagu/music*. *Jurnal Hukum Rechtidee*, Vol. 10, No. 1, 2015.
- Tim Lindsay Dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.