



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Hani Subagio
Muhamad Ridwan
Vinsensius Yonakolas Fiodian

Perlindungan Merek Berkeadilan

Ebook ini tidak diperjualbelikan.

JUSTICE

Perlindungan Merek Berkeadilan



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2024 oleh Penerbit BRIN.

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id.



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Hani Subagio
Muhamad Ridwan
Vinsensius Yonakolas Fiodian

Perlindungan Merek Berkeadilan



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2024 Penerbit BRIN

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Perlindungan Merek Berkeadilan/Hani Subagio, Muhamad Ridwan, & Vinsensius Yonakolas Fiodian–Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

xviii + 186 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-6303-46-2(PDF)

1. Perlindungan Merek
3. Hukum Merek

2. Sistem Perlindungan Merek
4. Merek Dagang

346.04

Editor Akuisisi & Pendamping : Wijananto
Copy editor : Mulyani
Proofreader : Emsa Ayudia Putri
Penata isi : Hilda Yunita
Desainer Sampul : Hilda Yunita
Edisi Pertama : Desember 2024



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

WhatsApp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 Penerbit BRIN

 @penerbit_brin

 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PENGANTAR PENERBIT	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
PRAKATA.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 URGENSI PERLINDUNGAN MEREK.....	9
A. Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	9
B. Merek sebagai Objek Hak Milik.....	16
C. Sistem Perlindungan Merek	24
BAB 3 PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN MEREK.....	37
A. Sejarah Perlindungan Merek.....	37
B. Perlindungan Merek di Indonesia.....	69
C. Perlindungan Merek dalam Lingkup Internasional.....	90
BAB 4 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN MEREK.....	103
A. Potensi Kesenjangan Peraturan dan Implementasi Perlindungan Merek	103
B. Kondisi Ideal Perlindungan Merek.....	109
C. Perlindungan Merek dalam Hukum Positif	116

D.	Peristiwa Hukum dalam Perlindungan Merek.....	119
E.	Penanganan Hukum dalam Sengketa Perlindungan Merek	128
BAB 5	REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN MEREK	137
A.	Perlindungan Merek Sistem Konstitutif	137
B.	Sistem Konstitutif Berbasis Nilai Keadilan.....	144
C.	Sistem Konstitutif Berbasis Nilai Kemanfaatan	146
D.	Sistem Konstitutif Berbasis Nilai Kepastian Hukum	150
BAB 6	PENUTUP	157
	DAFTAR PUSTAKA	161
	TENTANG PENULIS.....	173
	INDEKS.....	177



Daftar Gambar

Gambar 3.1	Peningkatan Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia Tahun 2011–2016.....	76
Gambar 4.1	Penyelesaian Kasus Sengketa Merek antara Garudafood dan Dua Kelinci melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.....	121
Gambar 5.1	Prosedur Pendaftaran Merek Baru.....	144

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Tabel

Tabel 3.1	Perkembangan Peraturan Sistem Pendaftaran Merek dalam Undang-Undang tentang Merek di Indonesia Tahun 1912–2016	46
Tabel 4.1	Analisis Tindakan Ketidakadilan pada Beberapa Kasus Sengketa Merek di Indonesia	124

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku “Perlindungan Merek Berkeadilan” dikemas secara komprehensif dengan menyajikan informasi mendalam terkait pentingnya pendaftaran sebuah merek di era persaingan bisnis yang makin ketat saat ini. Penyajian informasi tersebut juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendaftarkan sebuah merek. Berbagai kemudahan sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melayani pendaftaran merek diupayakan untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan merek agar mendapatkan hak-hak eksklusif sebagai pemilik merek sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, buku ini juga menampilkan analisis terkait beberapa kasus sengketa merek dan bagaimana upaya yang seharusnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk selalu mengadakan perbaikan dan penyempurnaan sistem berbasis data elektronik dalam mewujudkan keadilan perlindungan merek di Indonesia. Sebagai aktor utama, pemerintah juga diharapkan dapat menjalankan regulasi perlindungan merek sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak, tidak hanya kepada pelaku bisnis, tetapi juga konsumen.

Kami berharap bahwa terbitnya buku ini bisa menjadi sebuah referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan sebuah keadilan perlindungan merek, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pelaku bisnis, maupun pemerintah yang berperan langsung sebagai pemangku kebijakan. Dengan memiliki satu pemahaman yang sama terkait keadilan perlindungan merek, semua “aktor” tersebut akan berhasil mewujudkan suatu ekosistem ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku yang berjudul *Perlindungan Merek Berkeadilan*. Buku ini merupakan sumbangan berharga bagi dunia akademik dan praktisi hukum bisnis di Indonesia, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Perkembangan ekonomi global dan pesatnya inovasi teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi juga menjadi aset strategis yang menentukan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ini, perlindungan merek yang adil dan proporsional menjadi isu krusial yang harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan.

Buku *Perlindungan Merek Berkeadilan* menawarkan perspektif yang komprehensif mengenai tantangan dalam perlindungan merek di Indonesia. Penulis telah berhasil mengupas tuntas berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan merek, termasuk analisis

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terhadap regulasi yang berlaku, studi kasus, serta solusi yang aplikatif. Karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, serta mahasiswa yang mendalami bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu keunggulan buku ini adalah pendekatannya yang holistik dalam mengkaji isu perlindungan merek. Penulis tidak hanya membahas aspek hukum secara teoretis, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang relevan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan merek dari sisi hukum, tetapi juga memahami implikasi praktis dan strategisnya dalam dunia bisnis yang makin kompetitif.

Pada era globalisasi ini, persaingan antarperusahaan menjadi makin ketat sehingga merek menjadi salah satu elemen penting yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, perlindungan merek yang efektif dan berkeadilan menjadi suatu keharusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi merek secara efektif, serta strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi. Di sisi lain, kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya perlindungan merek juga merupakan hal yang harus digarisbawahi sebagai elemen penting. Pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku bisnis harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan merek yang berkeadilan. Buku ini dapat menjadi pemicu dialog konstruktif di antara berbagai pemangku kepentingan, guna mencari solusi terbaik untuk isu-isu yang ada.

Apresiasi yang setinggi-tingginya pantas diberikan kepada penulis atas dedikasi dan kerja keras dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan perlindungan merek yang berkeadilan di Indonesia. Pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan merek akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Akhir kata, saya ucapkan selamat

membaca dan semoga buku ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi semua pembacanya.

Yogyakarta, 31 Mei 2024

Prof. Dr. Muhamad Irhas Effendi, M.Si.
Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Prakata

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga tim penulis berhasil menyelesaikan penulisan buku yang berjudul *Perlindungan Merek Berkeadilan*. Buku ini bukan hanya sebuah karya tulis semata, tetapi juga merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia praktis dan akademis. Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi mereka yang tertarik dan terlibat dalam bidang perlindungan merek.

Penulisan buku ini diawali dengan niat tulus untuk membahas perlindungan merek dengan pendekatan yang menekankan keadilan. Keadilan di sini tidak hanya mencakup hak-hak pemilik merek, tetapi juga melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk konsumen, pesaing, dan pelaku usaha kecil. Keseimbangan yang baik antara hak-hak pemilik merek dan kepentingan masyarakat umum menjadi aspek penting yang harus dicapai. Dalam konteks ini, edukasi menjadi senjata ampuh untuk mengurangi kesenjangan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan merek yang berkeadilan. Dengan demikian, sistem perlindungan merek bukan hanya menjadi alat untuk melindungi kepentingan bisnis, tetapi juga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi landasan yang adil untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang berkelanjutan.

Karya ini membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi hanya fokus pada hak merek serta indikasi geografis sebagai tambahan topik terkait. Oleh karena itu, karya ini tidak mencakup pembahasan terkait Hak Kekayaan Intelektual lain selain merek dan indikasi geografis serta secara spesifik menguraikan tentang perlindungan merek yang berkeadilan. Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan praktik yang lebih mendalam tentang perlindungan merek yang berkeadilan serta menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Yogyakarta, 27 Desember 2024

Tim Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB 1

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan penegasan dari komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap individu, sejalan dengan semangat melindungi hak-hak dan menghormati identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional. Lebih jauh, undang-undang ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai khas Indonesia, tetapi juga selaras dengan konvensi internasional yang telah disepakati. Dengan mengatur hal terkait merek dan indikasi geografis, undang-undang ini memainkan peran penting dalam memelihara persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Dengan melindungi hak-hak ini, undang-undang memberikan kepastian hukum yang adil, bukan hanya untuk para pengusaha, melainkan juga bagi konsumen.

Di sisi lain, perhatian utama undang-undang ini terletak pada perlindungan merek dan indikasi geografis yang berdampak positif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri. Dengan memberikan hak eksklusif berupa merek dan indikasi geografis, undang-undang ini menciptakan lingkungan bisnis

yang mendukung pertumbuhan UMKM dan industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi di tingkat lokal, regional, dan internasional, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan dan daya saing global. Tidak hanya itu, undang-undang tentang merek dan indikasi geografis juga memainkan peran penting dalam konteks globalisasi ekonomi. Di tengah integrasi ekonomi global yang makin erat, undang-undang ini mengakui bahwa batas-batas ekonomi antarnegara makin terhubung sehingga dapat menciptakan lingkungan di mana perdagangan dan bisnis dapat berkembang tanpa terbatas oleh kedaulatan nasional. Sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak intelektual, Indonesia dengan langkah ini berkontribusi pada dinamika ekonomi dunia yang saling terkait.

Pendaftaran suatu merek bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan merek produk oleh pihak lain tanpa izin sah dari pemilik merek yang telah didaftarkan. Hal ini mencakup produk-produk yang berasal dari masyarakat lokal di dalam negeri yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pelaku bisnis sering kali menggunakan merek produk lokal yang memanfaatkan nama tempat atau lokasi geografis sebagai cara untuk memperkenalkan produk mereka dan mengidentifikasi asal barang tersebut. Merek yang sudah terdaftar memberikan hak monopoli kepada pemilik merek sehingga orang lain tidak dapat mendaftarkan merek yang sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendaftaran merek dapat menciptakan hak eksklusif untuk pemilik merek terdaftar.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan terkait merek-merek lokal, termasuk kasus peniruan dan penjiplakan merek yang sudah terdaftar. Praktik ini dengan tegas dilarang menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 90–Pasal 95 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem konstitutif atau (*first to file*) dirancang untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada pendaftar pertama yang memiliki niat baik. Meskipun demikian, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kasus-kasus pendaftaran merek

milik orang lain, yang kemudian berakhir dengan sengketa. Beberapa contoh termasuk sengketa antara Kopi Toraja dan Kopi Gayo pada tahun 1974, sengketa merek antara Dua Kelinci dan Garuda Food pada tahun 2007, serta sengketa merek produk ARTEX dan HOKOTEX pada tahun 2012.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat tiga lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), lembaga arbitrase, dan pengadilan. Para pihak yang bersengketa memiliki opsi untuk memilih salah satu dari ketiga lembaga tersebut. Kasus pelanggaran pendaftaran merek dianggap sebagai delik aduan, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Penyelesaian sengketa pendaftaran merek dapat dilakukan melalui dua ranah hukum, yaitu proses hukum yang melibatkan hukum keperdataan, termasuk proses peradilan di Pengadilan Tata Niaga dan PTUN, dan juga keterlibatan hukum pidana yang aturannya dijelaskan dalam Pasal 90–Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Perlindungan merek berkeadilan adalah konsep yang menekankan pentingnya memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang bersifat adil dan setara bagi semua pemilik merek, baik mereka yang besar maupun kecil. Hal ini berarti bahwa hukum merek harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua pemilik merek tanpa pandang bulu, serta tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu berdasarkan ukuran atau kekayaan merek mereka. Dalam konteks ini, perlindungan merek berkeadilan berarti bahwa peraturan merek dagang harus mampu melindungi hak-hak pemilik merek dari pelanggaran dan penyalahgunaan, tanpa memihak pada pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau sumber daya yang lebih besar. Hal tersebut juga memastikan bahwa pemilik merek kecil atau pemula memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek mereka seperti perusahaan besar.

Praktik perlindungan merek berkeadilan dapat berupa kemudahan akses dalam proses pendaftaran merek, biaya yang terjangkau untuk memperoleh perlindungan, dan kecepatan dalam

menangani pelanggaran merek dagang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang merata bagi semua pemilik merek, yang mendorong inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contoh konkret dari perlindungan merek berkeadilan, yaitu dalam situasi di mana sebuah perusahaan kecil dan perusahaan besar menghadapi pelanggaran merek dagang yang sama oleh pihak lain, kemudian mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana terperinci dalam uraian berikut.

1) Proses Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek harus dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan kecil memiliki akses yang sama dengan perusahaan besar. Hal ini berarti bahwa biaya pendaftaran harus terjangkau bagi semua pemilik merek, serta prosesnya harus cukup mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak.

2) Penegakan Hukum

Ketika ada pelanggaran merek dagang, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang setara bagi semua pemilik merek. Artinya, proses penyelesaian sengketa harus dilakukan tanpa memandang ukuran atau kekayaan perusahaan tersebut. Hakim dan pengadilan harus memberikan keputusan yang adil, berdasarkan bukti, dan tanpa pandang bulu terhadap kepentingan ekonomi atau sosial tertentu.

3) Biaya dan Dampak Hukum

Biaya dan dampak hukum dari proses penanganan pelanggaran merek dagang haruslah proporsional dan dapat ditanggung oleh semua pemilik merek, baik dari mereka yang besar ataupun kecil. Hal ini untuk mencegah perusahaan besar menggunakan kekayaan mereka untuk mengintimidasi atau menekan perusahaan kecil dengan biaya hukum yang tidak terjangkau.

4) Kesetaraan Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap merek dagang harus bersifat inklusif dan tidak memihak pada pihak tertentu. Hal ini berarti bahwa perusahaan kecil harus memiliki perlindungan yang sama

terhadap merek dagangnya seperti perusahaan besar, dan bahwa hukum merek harus diterapkan dengan konsistensi serta keadilan bagi semua pemilik merek.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, sistem merek dagang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan persaingan yang sehat, sambil memastikan bahwa semua pemilik merek memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, langkah awal dalam menerapkan sistem konstitutif (*first to file*) dalam pendaftaran merek adalah menjaga keselarasan konsep sistem ini sepanjang proses pendaftaran merek, mulai dari penerimaan hingga pengawasan penerbitan sertifikat, dengan memastikan bahwa pengaturan ini dilakukan secara ketat. Perlu diingat bahwa perlindungan hukum terhadap hak merek bersifat eksklusif, yang berarti bahwa hak ini merupakan monopoli yang hanya diberikan kepada pemilik merek. Penggunaan hak eksklusif tersebut oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak sehingga dapat dikenai sanksi. Perlindungan terhadap hak eksklusif ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain.

- 1) Mengejewantahkan kejelasan dalam peraturan terkait merek untuk memberikan arah yang jelas kepada pendaftar dan pemilik merek terkait hak dan kewajiban mereka.
- 2) Menegaskan pentingnya proses pendaftaran sebagai prasyarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak atas merek diatribusikan kepada individu yang pertama kali mendaftarkannya.
- 3) Menetapkan kriteria ketat yang diterapkan oleh pemerintah dalam menilai pendaftaran merek sehingga hanya merek yang memenuhi syarat yang dapat didaftarkan.
- 4) Menyediakan mekanisme pembatalan merek terdaftar jika terdapat bukti atau alasan yang kuat bahwa pendaftaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Walaupun Indonesia menggunakan sistem pendaftaran merek berdasarkan aturan “*first to file*”, perlindungan tetap diberikan kepada merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia melalui pengakuan dalam Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap merek terlepas dari status pendaftaran mereka di Indonesia. Meskipun setiap negara memiliki sistem pendaftaran merek yang berbeda, perbandingan sistem pendaftaran merek dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Inggris dapat memberikan wawasan yang berharga. Tujuan utama dalam membandingkan undang-undang merek yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara lain adalah untuk memastikan kesetaraan perlindungan hukum, mengidentifikasi kesenjangan, mengadopsi praktik terbaik, dan mendorong keselarasan dengan standar internasional. Dengan demikian, perbandingan ini memungkinkan negara untuk memperbaiki sistem hukum mereknya demi lingkungan yang merata bagi semua pemilik merek, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Meskipun perbedaan ini ada, nilai-nilai keadilan dalam sistem konstitutif (*first to file*) tetap terlihat, di mana perlindungan terhadap merek terdaftar dimulai dari proses pendaftaran merek.

Sistem konstitutif menekankan bahwa pendaftaran merek menghasilkan hak eksklusif atas merek tersebut. Pendaftar awal dianggap sebagai satu-satunya yang memiliki hak terhadap merek, dan pihak lain diharuskan menghormati hak eksklusif pendaftar tersebut. Perlindungan ini menandakan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum merek. Dengan adanya perlindungan ini, dalam kasus pelanggaran merek yang telah terdaftar, pemilik merek berhak untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Dengan menerapkan langkah perlindungan ini, tujuan hukum untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan eksklusif bagi pemilik merek melalui sistem konstitutif. Dengan demikian, pendaftaran merek bukan hanya menciptakan hak,

tetapi juga merupakan langkah menuju pemenuhan nilai-nilai keadilan dalam ranah hukum merek di tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan bahasan di atas, informasi tentang perlindungan merek akan diuraikan secara lebih terperinci dalam bab-bab berikutnya dalam buku ini. Pembahasan bab selanjutnya diawali dengan ulasan tentang pentingnya melindungi merek, merek sebagai bentuk kekayaan intelektual, hak kepemilikan merek, dan sistem perlindungan merek. Bab selanjutnya akan membahas perkembangan perlindungan merek yang mencakup sejarah perlindungan merek di Indonesia dan tingkat internasional. Selanjutnya, aspek yang akan dijelaskan adalah tentang hukum perlindungan merek, termasuk kondisi ideal untuk melindungi merek, implementasi perlindungan merek dalam hukum positif, potensi kesenjangan dalam penerapan regulasi, peristiwa hukum, dan penyelesaian sengketa perlindungan merek. Bagian terakhir membahas rekonstruksi perlindungan merek dengan pendekatan sistem konstitutif yang berfokus pada keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.



BAB 2

Urgensi Perlindungan Merek

A. Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) berasal dari istilah dalam hukum Anglo-Saxon. Meskipun awalnya diterjemahkan sebagai Hak Milik Intelektual, namun melalui revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000–2004, terjemahannya diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Secara substansial, HKI mengacu pada hak kepemilikan atas karya yang muncul dari kemampuan intelektual manusia di bidang tertentu.

Tujuan utama dari HKI adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang efektif dalam menjaga karya dan inovasi seseorang dari penyalahgunaan atau duplikasi tanpa izin oleh pihak lain. Karya-karya intelektual yang melibatkan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, sering kali memerlukan investasi signifikan berupa tenaga, waktu, dan sumber daya finansial. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan oleh HKI tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan bagi pencipta dan penemu, tetapi juga berfungsi sebagai insentif yang mendorong terciptanya lebih banyak inovasi. HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya

untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mendistribusikan karya atau inovasi mereka. Melalui hak-hak ini, pencipta dan penemu dapat mengendalikan bagaimana karya atau inovasi mereka digunakan dan diakses oleh pihak lain. Hal ini tidak hanya memberikan penghargaan yang adil atas kontribusi intelektual mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memotivasi untuk berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, dan kreasi.

Regulasi HKI terus berkembang seiring dengan evolusi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan dalam paradigma ekonomi telah mendorong perluasan dan peningkatan kompleksitas hak-hak intelektual. Oleh karena itu, regulasi HKI perlu terus disesuaikan agar dapat memberikan perlindungan yang efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman. HKI dapat menciptakan suatu sistem yang memberikan pengakuan, insentif, dan perlindungan yang diperlukan untuk memotivasi pencipta dan penemu. Dengan demikian, HKI bukan hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Progres yang terus berlanjut dalam teknologi telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan dan evolusi hukum HKI di sejumlah negara. Pada era di mana inovasi dan kreativitas makin menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi, perlindungan terhadap hak cipta, paten, merek dagang, dan bentuk HKI lainnya menjadi makin penting. Hukum HKI secara khusus merangkul kemajuan teknologi sebagai faktor kunci yang memerlukan penyesuaian konstan. Sebagai disiplin hukum yang dinamis, hukum HKI harus senantiasa berkembang untuk memastikan bahwa kepentingan para pencipta, penemu, dan pemegang hak terlindungi secara optimal. Pemahaman terhadap istilah “milik” atau kepemilikan dalam konteks HKI menjadi esensial, dan cakupannya yang lebih spesifik dibandingkan dengan konsep kekayaan mencerminkan evolusi pandangan masyarakat terhadap hak intelektual.

Penting untuk dicatat bahwa konsep “milik” dalam HKI bukan hanya sekadar klaim atas kekayaan materi, tetapi juga mencakup hak-hak imateriel yang terkait dengan kreasi dan inovasi. Keselarasan ini bukan hanya mencerminkan perubahan dalam pandangan hukum internasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum perdata Indonesia. Dalam konteks ini, penggunaan istilah “milik” untuk merujuk pada hak atas benda yang dimiliki oleh seseorang mencerminkan upaya untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemegang HKI. Melalui harmonisasi hukum HKI dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, negara-negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan melindungi kepentingan pencipta. Dengan demikian, progres dalam bidang HKI tidak hanya mencerminkan respons terhadap perubahan teknologi, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya global untuk menciptakan landasan hukum yang adil dan seimbang bagi para pelaku industri kreatif.

HKI merupakan aset kekayaan yang dapat diperdagangkan dalam rangka pertukaran kebutuhan ekonomis manusia (Saidin, 2015). Singkatan HKI berakar dari penerjemahan “*Intellectual Property Right*,” yang pada awalnya diterjemahkan sebagai “hak milik intelektual.” Namun, melalui revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000–2004, terjemahan tersebut diubah menjadi “Hak atas Kekayaan Intelektual.” Dalam esensinya, HKI mengacu pada hak kepemilikan atas karya-karya yang muncul dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Usman, 2013). Secara keseluruhan, HKI dibagi menjadi dua kategori utama.

- 1) Hak cipta
- 2) Hak kekayaan industri yang meliputi:
 - a) paten,
 - b) merek,
 - c) desain industri,
 - d) desain tata letak sirkuit terpadu,
 - e) rahasia dagang, dan
 - f) indikasi geografis.

Dari klasifikasi tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum berfokus pada karya dan barang-barang industri yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan contoh dari hasil aktivitas intelektual. Merek, sebagai produk dari kegiatan pikiran, dianggap sebagai aset yang berharga bagi suatu perusahaan. Karenanya, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga karya intelektual individu. Pembentukan merek dimulai dari inovasi dalam berbagai bidang HKI yang saling terkait. Dalam hal merek, terdapat elemen kreatif seperti desain logo, bentuk huruf, atau tata letak angka. Walaupun hak cipta berperan dalam seni, yang dilindungi bukanlah hak cipta seni, melainkan merek itu sendiri (Saidin, 2015).

Berdasarkan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO, 1967), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) terdiri dari.

- 1) *Patent* (Paten),
- 2) *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) yang dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*) dalam hukum Indonesia;
- 3) *Industrial Design* (Desain Industri);
- 4) *Trade Mark* (Merek Dagang);
- 5) *Trade Name* (Nama Dagang);
- 6) *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal).

Menurut Robert C. Sherwood, terdapat lima prinsip dasar yang mendasari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Sudaryat & Permata, 2010), yaitu.

- 1) *Reward Theory* mengacu pada prinsip pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh penemu, pencipta, atau desainer sebagai bentuk apresiasi atas upaya kreatif mereka dalam menemukan atau menciptakan karya intelektual.
- 2) *Recovery Theory* menyatakan bahwa penemu, pencipta, atau desainer yang telah menghabiskan waktu, biaya, dan energi untuk membuat karya intelektual berhak mendapatkan kompensasi yang sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan.

- 3) *Incentive Theory* adalah konsep yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan motivasi kepada penemu, pencipta, atau pendesain. Pada umumnya, teori ini menyatakan bahwa pemberian insentif seperti penghargaan atau imbalan ekonomi dapat merangsang dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas mereka. Berdasarkan teori ini, insentif diperlukan untuk mendorong terwujudnya kegiatan-kegiatan penulisan yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Pemberian insentif diharapkan dapat menjadi dorongan positif yang memacu penemu, pencipta, atau pendesain untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat.
- 4) *Risk Theory* menyatakan bahwa setiap karya memiliki risiko, dan hal ini berlaku juga dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai hasil dari karya intelektual, HKI membawa risiko bahwa orang lain mungkin menemukan cara atau perbaikan yang serupa sebelumnya. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang berpotensi mengandung risiko tersebut dianggap sebagai hal yang masuk akal.
- 5) *Economic Growth Stimulus Theory* mengaitkan pengakuan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sebuah alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menunjukkan bahwa semua tujuan di balik sistem perlindungan HKI dirancang untuk mencapai kemajuan ekonomi yang efisien.

Sistem hukum memberikan perlindungan kepada individu yang memiliki hak atas karya atau penciptaan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hasil dari karya tersebut dengan dukungan pemerintah. Perlindungan hukum memberi jaminan untuk memelihara kepentingan pemilik. Untuk mencapai keseimbangan, sistem hak kekayaan intelektual harus mematuhi prinsip-prinsip berikut (Djumhana & Djubaedillah, 1997).

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta atau individu yang menghasilkan karya dari kemampuan intelektualnya layak mendapatkan penghargaan, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, seperti perasaan aman karena diakui dan dilindungi atas karya yang dihasilkannya. Hukum memberikan perlindungan untuk kepentingan pencipta melalui hak yang memberi kekuatan untuk mendukung kepentingan mereka. Setiap hak memiliki dasar, yaitu peristiwa khusus yang menjadi landasan hak tersebut melekat pada pemilikinya. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peristiwa tersebut adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektual dalam karena hak tersebut akan menuntut pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul dari proses kreatif yang memberikan manfaat dan sumbangan yang bermanfaat dalam mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia yang memiliki aspek ekonomis, memiliki hak tersebut dianggap wajar dan perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam lingkungan sosial. HKI dianggap sebagai bentuk kekayaan bagi pemiliknya, yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan melalui pembayaran royalti.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Produk kreativitas ini berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan peradaban, dan martabat manusia. Lebih dari itu, potensi ini juga membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan terhadap karya dan gagasan manusia melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk merangsang semangat dan minat dalam inovasi.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kehidupan individu sebagai entitas yang terpisah, melainkan mengatur kepentingan individu sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, hak yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok tidak semestinya hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok itu sendiri. Pemberian hak kepada individu atau kelompok diakui oleh hukum dengan tujuan agar kepentingan seluruh masyarakat dapat terpenuhi.

Sebagai bentuk kepemilikan dalam konteks hukum tentang harta, HKI memiliki dua dimensi terkait, yaitu aspek hukum dan ekonomi.

1. Dimensi Hukum dari Hak Kekayaan Intelektual

Secara hukum, istilah “kekayaan” biasanya terkait dengan kepemilikan hak atas benda-benda yang dapat bergerak, tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud. Dalam konteks HKI dari sudut pandang hukum, HKI diklasifikasikan sebagai bentuk kepemilikan pribadi yang timbul dari hak alami manusia. Karenanya, HKI, sebagaimana hak milik lainnya, dapat dipertahankan dari klaim yang tidak sah oleh pihak lain. Sejarah HKI menunjukkan bahwa kelahirannya merupakan perkembangan baru dari hak milik konvensional, yaitu benda bergerak tidak berwujud atau properti tidak berwujud, menuju pengakuan akan nilai karya intelektual dalam berbagai bidang seperti teknologi, sastra, ilmu pengetahuan, dan industri. Dalam hal sifat dan bentuknya, HKI dikategorikan sebagai properti tidak berwujud. Perlindungan hukum terhadap HKI bukan terfokus pada benda fisik, melainkan pada konsep atau ide yang terwujud dalam benda fisik tersebut. Persamaan antara hak kepemilikan dan HKI adalah bahwa keduanya bisa dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai proses hukum seperti warisan, jual beli, hibah, dan lainnya, asalkan sesuai dengan regulasi dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual

Dari segi ekonomi, hak eksklusif yang terkandung dalam HKI memungkinkan pemiliknya untuk memiliki monopoli atas penggunaannya atau pemanfaatannya yang sah. Aspek ekonomi dari kepemilikan HKI lebih menekankan sifat industrialisnya daripada sebagai properti pribadi. Oleh karena itu, hak eksklusif atas HKI dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, di mana penerima lisensi membayar royalti kepada pemilik hak tersebut.

B. Merek sebagai Objek Hak Milik

Definisi merek di berbagai negara saat ini pada prinsipnya memiliki kemiripan karena mengacu pada regulasi dalam Paris *Convention* (Usman, 2013). Dalam Bahasa Indonesia, istilah merek mengacu pada lambang yang digunakan pada produk yang diperjualbelikan oleh suatu perusahaan (Syarifin & Jubaedah, 2004). Adapun dalam konteks yuridis, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek didefinisikan sebagai tanda yang bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau gabungan dari elemen-elemen tersebut yang mampu membedakan dan dipakai dalam kegiatan jual beli produk atau layanan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur yang membangun sebuah merek, yaitu.

- 1) Sebuah merek harus memiliki kemampuan untuk membedakan dan dipakai dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Artinya, merek harus dapat membedakan produk atau layanan yang menggunakan merek tersebut dari produk atau layanan sejenis yang dimiliki oleh pihak lain. Syarat ini adalah unsur kunci dalam menentukan keabsahan dan kegunaan suatu tanda sebagai merek dalam konteks hukum merek dagang.
- 2) Simbol merek dapat berasal dari berbagai elemen, seperti gambar, nama, kata, huruf, angka, pola warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Keberagaman ini memperlihatkan variasi bentuk dan sifat yang menjadi dasar untuk mendaftarkan

dan melindungi merek dagang. Dengan demikian, penggunaan elemen-elemen tersebut secara unik dan dapat dibedakan menjadi syarat penting dalam mendefinisikan sebuah merek.

Definisi merek sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), "Perjanjian TRIPS mengacu pada segala bentuk atau kombinasi tanda yang membedakan barang atau jasa satu dari yang lain dan dapat dianggap sebagai merek". Tanda-tanda tersebut, di antaranya meliputi kata-kata seperti nama orang, huruf, angka, elemen gambar, serta paduan beberapa warna atau pola warna, yang semuanya bisa didaftarkan sebagai merek. Jika suatu tanda tidak dengan jelas membedakan barang atau jasa, negara anggota Perjanjian TRIPS dapat meminta bukti kemampuan pembeda melalui penggunaan tanda tersebut sebagai syarat pendaftaran. Negara anggota juga berhak menetapkan syarat bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual agar bisa didaftarkan sebagai merek.

Merek bisa dipahami sebagai sebuah lambang yang digunakan untuk mengenali produk atau layanan, serta mempunyai fungsi utama untuk membedakan antara satu produk atau layanan dengan yang lainnya. Pentingnya daya pembeda mencerminkan keunikannya dalam membedakan produk atau layanan tersebut dari yang diproduksi oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam konteks hukum merek dagang, daya pembeda menjadi kriteria utama untuk menentukan apakah suatu tanda dapat diakui dan dilindungi sebagai merek (Margono & Angkasa, 2002). Pendaftaran merek terkait dengan negara yang memberikan hak eksklusif pada nama atau lambang spesifik kepada seorang pelaku usaha. Hak eksklusif ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau tanpa izin oleh pihak lain. Daya pembeda merek sangat penting dalam konteks ini karena tujuan utama merek adalah memberikan identifikasi yang tepat terhadap produk atau layanan yang dipasarkan oleh pelaku usaha itu. Merek yang efektif akan mampu membedakan produk atau layanan yang bersangkutan dari produk atau layanan sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Oleh karena itu, kemampuan merek untuk memberikan identifikasi dan penentuan yang kuat terhadap barang atau jasa menjadi faktor kunci dalam pendaftaran dan perlindungan merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tidak memberikan spesifikasi terperinci tentang arti dari gambar, nama, kata, huruf, angka, atau pola warna dalam konteks merek. Meskipun demikian, pasal 20 dalam undang-undang tersebut menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh gambar, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna untuk dapat diakui sebagai merek, yaitu

- 1) tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan hukum, moralitas, nilai-nilai agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) tidak mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, variasi, atau tujuan penggunaan barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran (Hal ini juga berlaku pada nama varietas tanaman yang dilindungi jika terkait dengan barang atau jasa serupa);
- 3) memiliki karakteristik yang membedakannya dari merek sejenis lainnya;
- 4) bukan menjadi milik umum;
- 5) berlaku untuk digunakan dalam aktivitas jual beli barang atau layanan yang sejenis.

Menurut Usman (2013), merek tidak hanya berperan sebagai lambang pengenalan dalam perdagangan barang atau layanan yang mirip, tetapi juga mampu menjamin standar kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Dengan melihat, membaca, atau mendengar suatu merek, seseorang bisa yakin tentang jenis dan kualitas barang atau layanan yang akan disediakan oleh produsen tersebut.

Merek tidak hanya diartikan sebagai hasil dari ekspresi kreativitas intelektual, tetapi juga merupakan produk dari proses pemikiran manusia yang kemudian muncul sebagai materialisasi dalam bentuk nonfisik atau imateriel. Karya intelektual yang dimiliki oleh UMKM tersebut bisa disulap menjadi satu aset yang sangat bernilai, yakni ketika kreatifitas tersebut dituangkan ke dalam satu bentuk produk yang kemudian bisa dilindungi dengan sistem HKI, salah satunya dengan merek. Merek yang diberikan terhadap suatu barang oleh

pemiliknya tersebut merupakan suatu perjuangan yang membutuhkan tenaga, biaya, maupun waktu yang tidak sedikit. Dengan alasan itu maka sudah selayaknya merek tersebut dilindungi dari orang lain yang ingin menggunakannya tanpa izin. Situasi itu mengakibatkan persaingan curang atau *unfair competition*. Selama ini, peniruan terhadap merek yang banyak terjadi telah mengakibatkan pemilik merek mengalami kerugian. Hal tersebut merupakan ketidakadilan bagi pemilik merek yang telah menciptakan merek suatu produk. Peniruan tersebut juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan persaingan usaha yang curang. Untuk mencegah persaingan curang maka merek tersebut perlu dilindungi karena persaingan curang itu bisa menyesatkan konsumen dan akan menimbulkan kerugian akibat menurunnya reputasi suatu produk terkenal. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan merek tersebut adalah sebuah upaya untuk mencegah persaingan curang atau *unfair competition*.

Brand is not just a name, symbol or a slogan (Usman, 2004) sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang harus melakukan banyak pengorbanan tenaga, pikiran, dan uang, untuk mengubah sebuah nama, slogan, dan simbol agar menjadi merek yang bereputasi dan bercitra. Citra merek adalah gebyar dari seluruh asosiasi terkait pada suatu merek yang sudah ada di benak konsumen, sedangkan identitas merek adalah identitas yang diinginkan dalam proses pemasaran dan melekat pada merek (Kertajaya, 2004). Selanjutnya, citra dan identitas membentuk sebuah reputasi merek.

Umumnya, para pengusaha berupaya mencegah penggunaan merek mereka oleh pihak lain. Dengan memakai merek yang asli, pedagang dapat membangun citra baik dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk membangun keterkaitan yang kuat antara reputasi tersebut dan merek yang konsisten digunakan oleh perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa semua ini memerlukan investasi dalam hal waktu, upaya, dan sumber daya finansial (Lindsey et al., 2013). Pemilik merek akan mencegah pihak lain menggunakan mereknya karena merek merupakan harta yang sangat bernilai baginya. Di dalam suatu merek,

terdapat reputasi dan kepercayaan konsumen yang dibangun dengan penuh pengorbanan.

Keberadaan merek memiliki signifikansi yang besar dalam bidang iklan dan pemasaran karena masyarakat sering kali mengaitkan citra, mutu, atau reputasi produk atau layanan dengan merek spesifik. Sebuah merek bisa menjadi aset bisnis yang sangat berharga. Identitas merek sebuah perusahaan sering dipandang sebanding dengan aset fisik perusahaan tersebut (Lindsey et al., 2013). Merek menjadi aset paling berharga bagi suatu perusahaan dan merupakan kekayaan komersial yang sangat berharga. Hal ini dikarenakan merek mencerminkan kualitas, citra, dan reputasi produk, serta memegang peran yang signifikan dalam upaya periklanan dan pemasaran suatu produk. Kualitas dan reputasi produk membentuk citra produk yang diinginkan dan diharapkan masyarakat sehingga produk tersebut akan diterima masyarakat dan laku di pasaran.

Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam registrasi umum merek. Hak ini memiliki durasi tertentu dan memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pasal 16 ayat (1) TRIPS menyatakan bahwa pemilik merek dagang yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tidak memiliki izin untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam kegiatan yang serupa atau menggunakan tanda yang mirip untuk produk atau layanan yang serupa atau mirip dengan yang dilindungi oleh merek dagang tersebut. Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kebingungan, penggunaan tanda yang sama untuk produk atau layanan serupa dianggap sudah menciptakan kebingungan. Hak ini tidak mengurangi hak-hak yang sudah ada sebelumnya, dan tidak mengurangi kemungkinan bagi negara untuk mengaitkan pemberian hak ini dengan penggunaan yang dilakukan. Hak eksklusif dimiliki oleh pemilik hak merek yang telah mendaftarkan merek miliknya. Hak eksklusif ini akan menghalangi orang lain dari

penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya.

Hak merek berperan sebagai bentuk monopoli karena hanya pemilik merek yang diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Meskipun demikian, hak merek tidak bersifat absolut karena setelah berakhirnya periode perlindungan, dan jika pemilik merek tidak memperpanjangnya, pihak lain memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Hak atas merek ini dapat dijaga terhadap siapa pun yang tidak memiliki haknya. Individu yang tidak memiliki hak secara tegas dilarang menggunakan merek tersebut karena hak eksklusif atas merek hanya dimiliki oleh pemilik merek atau orang lain yang telah mendapat izin dari pemilik merek. Menurut Sudargo Gautama (1989),

“Hak eksklusif ini membatasi penggunaan merek yang terdaftar dan hanya pemilik merek yang dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya di wilayah Republik Indonesia.”

Pendapat di atas mengemukakan bahwa hak eksklusif memberikan pemilik merek kebebasan untuk sepenuhnya memanfaatkan merek yang dimilikinya. Karenanya, pihak lain tidak boleh menggunakan merek tersebut kecuali dengan izin dari pemiliknya. Hak eksklusif memberikan pemilik merek kontrol penuh atas penggunaan mereknya dan melibatkan hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin resmi. Izin tersebut dapat diberikan melalui perjanjian atau lisensi resmi yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek dengan persetujuan pemiliknya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 membedakan tiga jenis merek berdasarkan definisinya. Menurut Pasal 1 angka 2, merek dagang merujuk pada tanda yang dipakai pada barang oleh individu, sekelompok individu, atau lembaga hukum secara kolektif untuk membedakan produk tersebut dari produk sejenis lainnya. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 mengartikan merek jasa sebagai tanda yang diterapkan pada layanan oleh individu, beberapa individu, atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan layanan tersebut

dari layanan sejenis lainnya. Pasal 1 angka 4 menjelaskan konsep merek kolektif, yang mencakup tanda yang diterapkan pada barang dan/atau layanan dengan karakteristik serupa mengenai sifat, ciri umum, dan kualitas barang atau layanan, serta adanya pengawasan. Merek ini digunakan oleh beberapa individu atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dari barang dan/atau layanan sejenis lainnya.

Pada prinsipnya, negara memberikan hak eksklusif atas merek setelah merek tersebut berhasil didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menerapkan pendekatan konstitutif di mana hak atas merek terbentuk setelah proses pendaftaran. Proses untuk memperoleh hak eksklusif dimulai dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah melalui pemeriksaan, baik kelengkapan persyaratan maupun pemeriksaan substantif, dan jika disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), merek tersebut akan terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan secara resmi. Apabila tidak ada keberatan dari pihak lain setelah pengumuman, sertifikat merek akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon hak merek. Pendaftaran merek ini kemudian diumumkan kembali secara resmi. Setelah melalui seluruh proses ini, pemilik merek baru diberikan hak eksklusif oleh negara.

Pemilik merek memperoleh hak ekonomi (*economic right*) karena mereknya merupakan hak eksklusif yang memberikan kemampuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual tersebut. Hak ekonomi dalam konteks merek mencakup kemampuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, baik melalui penggunaan langsung oleh pemilik merek atau melalui pemanfaatan oleh pihak lain dengan izin. Hak ekonomi pada merek terbatas pada tiga kategori utama, yaitu hak penggunaan oleh pemilik merek sendiri, penggunaan oleh pihak lain melalui lisensi merek dagang, dan penggunaan oleh pihak lain melalui lisensi merek jasa tanpa variasi lain. Dengan kata lain, pemilik merek memiliki kontrol penuh terhadap pemanfaatan

mereknnya dan dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai bentuk penggunaannya.

Hak merek adalah keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan simbol tersebut dalam aktivitas perdagangan produk barang atau jasa. Dengan demikian, pemilik merek memperoleh hak khusus untuk menggunakan dan mengendalikan simbol tersebut secara eksklusif dalam konteks perdagangan. Pemberian perlindungan hukum terhadap penggunaan tanpa izin oleh pihak lain diatur Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa,

“Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk periode tertentu. Hak ini memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Pemilik merek adalah pihak yang telah mengajukan dan mendapatkan persetujuan atas permohonan pendaftaran merek, baik melalui metode elektronik atau nonelektronik, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek memiliki tujuan untuk menjaga ekspresi dari ide, gagasan, atau konsep tertentu. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa salah satu metode untuk melindungi merek adalah dengan melakukan pendaftaran hak atas merek tersebut. Dengan melalui langkah pendaftaran, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif yang dijamin oleh hukum. Hak tersebut memberikan perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah atau tanpa izin oleh pihak lain serta memastikan bahwa ekspresi merek tersebut dilindungi secara hukum.

Keberadaan pendaftaran merek tidak secara otomatis menghalangi pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Jika ada keinginan dari individu atau entitas hukum untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan oleh pihak lain, tindakan yang perlu dilakukan

adalah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik merek atau individu yang memegang hak atas merek. Izin tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian lisensi, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 42 hingga Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya perjanjian lisensi, pihak lain dapat memperoleh izin untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui antara pemilik merek dan pihak yang meminta izin. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang jelas dan saling menguntungkan antara pemilik merek dan pihak yang menggunakan merek tersebut dengan izin.

Menurut Gunawan Widjaja (2001), lisensi dapat diartikan sebagai bentuk izin yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan HKI. Izin tersebut memungkinkan penerima lisensi untuk terlibat dalam kegiatan usaha, sedangkan lisensi adalah izin yang diberikan untuk menggunakan pengetahuan atau teknologi dalam memproduksi, memasarkan, menjual barang fisik, atau untuk menyediakan layanan tertentu dengan menggunakan HKI yang telah dilisensikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain melalui proses lisensi, pengalihan hak penggunaan merek juga dapat dilakukan melalui beberapa opsi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di antaranya pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak penggunaan merek melalui opsi tersebut akan berakibat pengalihan kepemilikan hak atas merek, sedangkan dalam proses lisensi tidak terjadi pengalihan kepemilikan hak atas merek.

C. Sistem Perlindungan Merek

Sebuah simbol dapat dianggap sebagai merek apabila memenuhi persyaratan mutlak, yaitu memiliki daya pembeda yang memadai

(*capable of distinguishing*). Dengan kata lain, simbol tersebut memiliki kemampuan untuk memisahkan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan dari produk yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan lainnya. Untuk memiliki daya pembeda ini, sebuah merek perlu memberikan pengenalan yang tegas terhadap produk dan/atau layanan yang terkait.

Pasal 21 Angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa proses pendaftaran merek tidak boleh dilakukan jika permohonannya diajukan oleh seseorang dengan niat yang buruk. Menurut penjelasan Pasal 21 Angka 3, pemohon dengan niat buruk merujuk kepada mereka yang mungkin memiliki tujuan untuk meniru, menyalin, atau mengekor merek milik orang lain demi keuntungan usaha mereka. Hal tersebut bisa menciptakan situasi persaingan yang tidak sehat, membingungkan, atau menyesatkan bagi konsumen. Sebagai contoh, permohonan merek yang menggunakan teks, gambar, logo, atau skema warna yang mirip dengan merek lain atau merek yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Penerapan yang dibuat sedemikian rupa sehingga ada kesamaan substansial atau keseluruhan dengan merek yang sudah ada, dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak baik dan dapat menyebabkan kompetisi bisnis yang tidak *fair*. Oleh karena itu, tindakan semacam ini dapat menjadi alasan penolakan pendaftaran merek oleh pemohon yang dianggap memiliki niat buruk.

Dari contoh tersebut, terlihat bahwa pemohon menunjukkan niat buruk karena adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang telah populer. Prinsip-prinsip integritas, perlakuan adil, keadilan, dan kepatuhan adalah fondasi utama dalam dunia bisnis. Integritas mencerminkan standar kesetaraan dan ketaatan di dalam masyarakat. Prinsip iktikad baik tidak hanya menjadi norma etika dalam bisnis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Prinsip ini memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antarsosial, di mana setiap warga negara diharapkan memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap sesama warga. Melalui

penerapan prinsip ini, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mendasar.

Sistem hukum Belanda membedakan antara dua jenis iktikad, yaitu iktikad baik yang bersifat subjektif (*subjective goede trouw*) dan iktikad baik yang bersifat objektif (*objective goede trouw*). Iktikad baik yang bersifat subjektif mengacu pada *gemoedstoestand* (keadaan hati): *te goeder trouw zijn, is niet weten (ook niet behoren te weten) van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid*, artinya bahwa iktikad baik yang berbasis pada sudut pandang individu atau subjektif terkait dengan ketidaktahuan atau tidak seharusnya mengetahui suatu fakta atau keadaan tertentu. Konsep ini umumnya terkait dengan hukum benda. Sementara itu, iktikad baik yang bersifat objektif adalah suatu konsep umum yang mencerminkan norma perilaku yang harus diikuti oleh pihak-pihak dalam suatu kontrak, di mana seluruh pihak diharapkan untuk bertindak sesuai dengan norma dan tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iktikad baik. Konsep ini lebih bersifat umum dan mencakup perilaku para pihak dalam berbagai situasi hukum, terutama dalam konteks kontrak.

Iktikad baik sering dianggap sebagai standar tertinggi dalam hukum kontrak, hukum perikatan, dan hukum perdata secara umum. Iktikad baik juga sering kali dihubungkan dengan standar moral. Di satu sisi, iktikad baik dianggap sebagai standar moral itu sendiri dan menjadi suatu prinsip etis hukum yang mencerminkan kejujuran. Dalam konteks ini, iktikad baik diartikan sebagai *honesty*. Dengan karakteristik tersebut, iktikad baik menjadi norma terbuka (*open norm*), yang berarti bahwa isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak. Sebaliknya, norma ini dikonkretkan melalui penanganan kasus demi kasus, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Artinya, penerapan iktikad baik bergantung pada situasi dan keadaan konkret yang muncul dalam kasus hukum, serta mencerminkan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual.

Iktikad baik memiliki kaitan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terutama pada Pasal 530, Pasal 548, Pasal 575, dan Pasal 581. Hal ini menunjukkan bahwa iktikad

baik dan buruk merupakan konsep yang diterapkan dalam konteks kepemilikan atau penguasaan atas suatu benda. Dalam konteks hak atas merek, yang juga digolongkan sebagai benda tidak berwujud atau imateriel, tampaknya prinsip iktikad baik juga menjadi relevan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai aspek hukum, termasuk dalam konteks kepemilikan benda dan hak atas merek. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam mengatur dan menjaga keabsahan kepemilikan atau hak atas suatu benda dalam sistem hukum perdata.

Pasal 548 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) membicarakan tentang keberadaan niat baik yang mengakibatkan penguasaan hak atas suatu benda. Pasal 575 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) membicarakan tentang hak untuk menikmati dan menggunakan hak atas benda yang sedang dikuasai, yang diberikan kepada pihak yang memiliki niat baik. Sementara Pasal 581 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menjelaskan kewajiban yang harus dipikul oleh penguasa hak atas suatu benda, apakah itu dilakukan oleh pihak yang memiliki niat baik atau yang memiliki niat buruk.

Pendaftaran merek dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan merek. Artinya, hak atas merek hanya akan muncul setelah didaftarkan oleh pemiliknya di kantor merek, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu, pendaftaran hak atas merek dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemiliknya. Tanpa proses pendaftaran, hak tersebut tidak akan muncul karena pada prinsipnya, hak itu diberikan oleh negara melalui proses pendaftaran.

Untuk memperoleh perlindungan hukum, langkah yang dapat diambil adalah mendaftarkan merek tersebut pada instansi yang berwenang, seperti kantor merek. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mendefinisikan hak merek sebagai hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk periode waktu yang ditentukan. Pemilik hak tersebut memiliki kewenangan untuk

menggunakan merek secara eksklusif atau memberikan otorisasi kepada individu lain untuk memanfaatkannya. Pasal 3 dari UU 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa proses pendaftaran yang digunakan adalah metode konstitusional.

Keberhasilan merek di Indonesia sangat penting bagi pemilik merek yang telah mendaftarkannya. Ini berarti bahwa hak atas merek dimulai sejak tanggal permohonan merek tersebut diterima, dan pengesahan pendaftarannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam konteks ini, keberhasilan merek juga memiliki peran krusial, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) berfungsi sebagai bukti yang meyakinkan bagi pemilik merek yang telah melakukan registrasi;
- 2) membentuk landasan untuk menolak permohonan merek yang sepenuhnya sama atau memiliki kesamaan substansial yang diajukan oleh individu lain untuk produk atau layanan yang serupa;
- 3) menjadi alasan untuk menghalangi individu lain menggunakan merek yang sama persis atau memiliki kesamaan substansial dalam distribusi produk atau jasa serupa.

Pendaftaran merek di Indonesia diberikan sesuai dengan sistem *first-to-file*. Dalam sistem ini, hanya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang akan diberikan registrasi. Negara tidak memberikan registrasi untuk merek yang serupa yang telah diajukan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Berikut penjelasan dua jenis sistem pendaftaran merek.

1. Pendaftaran Merek Sistem Deklaratif

Sistem pendaftaran yang bersifat deklaratif merupakan suatu pendekatan di mana individu yang pertama kali menggunakan suatu merek memperoleh perlindungan hukum. Prinsip ini diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa hak atas merek tidak berasal dari proses pendaftaran, melainkan

dari penggunaan pertama di Indonesia. Perincian mengenai sistem pendaftaran deklaratif, penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang 21 Tahun 1961. Pasal tersebut menyatakan bahwa keistimewaan untuk menggunakan suatu merek dengan maksud membedakan barang yang diproduksi oleh seseorang atau badan usaha dari barang yang dimiliki oleh pihak lain akan diberikan kepada orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut untuk tujuan tersebut di Indonesia.

Menurut Yahya Harahap (1996), implementasi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang disebutkan di atas mencerminkan konsep sistem dualisme. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan yang diterapkan secara bersamaan. Pertama, doktrin pendaftaran pertama atau prinsip *first-to-file* mengindikasikan bahwa pendaftar yang pertama kali mendaftarkan merek dianggap memiliki hak yang lebih unggul dan utama dibandingkan dengan pemilik merek lain, sesuai dengan prinsip *prior in filing*. Sebaliknya, konsep tersebut juga menerapkan doktrin pemakai pertama atau sistem *first-to-use*. Jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa mereka adalah pemakai pertama yang sah maka dianggap sebagai pemilik hak yang lebih unggul. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa prinsip *prior user has a better right*, yang berarti pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik daripada pendaftar pertama. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pendaftaran merek oleh seseorang tidak menjamin kepemilikan hak eksklusif secara permanen. Jika ada bukti bahwa pihak lain adalah pemilik asli dari merek yang sama yang sudah didaftarkan, individu yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut dapat kehilangan haknya sebagai pemilik merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Penerapan sistem deklaratif dalam registrasi merek di Indonesia telah mengalami perkembangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak dan perlindungan hukum terhadap suatu merek tidak hanya diberikan kepada individu atau badan yang pertama kali mendaftarkan merek, tetapi juga kepada mereka yang menggunakan merek tersebut untuk pertama kalinya dengan niat baik. Perubahan ini tercermin dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 13 Desember 1972 Nomor: 677K/Sip/1972, mengenai merek Tancho.

Dalam kasus ini, pendaftaran awal merek Tancho oleh Wong A Kiong dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah PT Tancho Indonesia Co. Ltd. mengajukan gugatan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pendaftaran merek Tancho oleh Wong A Kiong dianggap sebagai upaya peniruan dari merek yang pertama kali digunakan di wilayah Indonesia oleh PT Tancho Indonesia Co. Ltd. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa Wong A Kiong melakukan perdagangan dengan cara curang, yaitu dengan menciptakan kesan seakan-akan barang yang dipasarkan berasal dari luar wilayah negara.

Tujuan utama dari pendaftaran dalam sistem deklaratif adalah untuk mempermudah proses pembuktian hak kepemilikan terhadap suatu merek melalui kepemilikan surat pendaftaran jika ada klaim dari pihak lain. Prinsip ini berlaku selama tidak ada bukti yang dapat disajikan oleh pihak lain untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemakai pertama dari merek yang telah terdaftar. Secara sederhana, pendaftar awal suatu merek dianggap sebagai asumsi hukum sebagai pemakai pertama, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Sistem deklaratif adalah mekanisme pendaftaran yang hanya menciptakan asumsi atau dugaan terhadap hak sebagai pemakai pertama pada suatu merek tertentu. Dibandingkan dengan sistem konstitutif yang bergantung pada pendaftaran pertama, sistem ini dianggap kurang memberikan kepastian hukum dan memberikan tingkat perlindungan yang lebih rendah. Prinsip pendaftaran pertama ini juga dikenal sebagai *first-to-file principle*, yang menunjukkan bahwa merek yang terdaftar adalah yang memenuhi syarat dan didaftarkan lebih awal. Namun, tidak semua merek dapat didaftarkan, terutama jika pemohon memiliki niat buruk. Pendaftaran merek tidak diperbolehkan jika pemohon bertindak dengan tidak layak dan tidak jujur, serta memiliki maksud tersembunyi seperti memanfaatkan ketenaran, meniru, menjiplak, atau melakukan tindakan serupa yang dapat mengakibatkan persaingan bisnis yang tidak sehat dan menciptakan kebingungan atau ekspektasi palsu bagi konsumen. Menurut Sudargo Gautama (1989), hak eksklusif membatasi penggunaan merek yang terdaftar dan hanya pemilik merek yang dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya

di wilayah Republik Indonesia. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa hak eksklusif memberikan pemilik merek kebebasan untuk sepenuhnya memanfaatkan merek yang dimilikinya. Pendaftar adalah pemakai pertama dan pemilik yang sah dari merek tersebut.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran bukanlah suatu kewajiban atau persyaratan yang mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya. Pendaftaran dalam konteks ini tidak menjadi persyaratan yang wajib. Fungsinya lebih pada memudahkan pembuktian bahwa pemilik tersebut dapat dianggap sebagai pemakai pertama yang sah. Dampak dari sistem deklaratif ini adalah bahwa pendaftar merek mungkin menghadapi kurangnya kepastian hukum karena kemungkinan terbuka untuk gugatan dari pihak lain. Apabila pihak lain mampu memberikan bukti yang lebih kuat sebagai pemakai pertama dari suatu merek maka merek tersebut dapat diakui sebagai milik atau hak dari pihak lain tersebut.

Sistem deklaratif ini pada kenyataannya sering menjadi penyebab munculnya banyak sengketa merek di dunia perdagangan. Kelemahan utama dari sistem ini terkait terutama dengan potensi terjadinya pemalsuan merek-merek yang terkenal atau memiliki reputasi yang luas. Banyak profesional dan pakar hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 memiliki kekurangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh sistem deklaratif atau prinsip *first to use* yang sering kali menyulitkan dalam menentukan siapa yang sebenarnya merupakan pemakai pertama yang bertindak dengan iktikad baik terhadap merek yang sedang diperdebatkan.

Pendaftaran merek yang menggunakan sistem deklaratif menciptakan ketidakpastian hukum karena pendaftaran dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan kepemilikan asli dari merek yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, di Indonesia, penggunaan pendaftaran dengan sistem deklaratif sudah tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Salah satu negara yang masih menerapkan sistem pendaftaran deklaratif adalah Amerika Serikat (AS) melalui *Lanham Act of 1946* atau *Federal Trademark Lanham Act*. Meskipun AS menganut sistem

pengguna pertama, mereka juga mengakui sistem pendaftaran. Berdasarkan Pasal 43 (a) atau g1125 (a) 15 USC, *Lanham Act* menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki hak-hak atas merek berdasarkan hukum negara bagian (*state law*) dan hukum federal (*federal law*) tanpa perlu mendaftarkan merek. Walaupun begitu, merek juga bisa didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum negara bagian atau hukum federal. Pasal 22 atau g1072, 15 USC *Lanham Act* menyoroti manfaat dari pendaftaran merek secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap hak pendaftar untuk menentang klaim dari pengguna sebelumnya yang bertindak dengan niat baik.

2. Pendaftaran Merek Sistem Konstitutif

Sistem merek konstitutif menyoroti urgensi pendaftaran sebagai prasyarat untuk memperoleh hak atas merek. Dalam sistem ini, hak perlindungan hukum hanya diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah berhasil mendaftarkan merek mereka. Dengan kata lain, tanpa melakukan pendaftaran, seseorang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara jika mereknya disalin oleh pihak lain.

Di Indonesia, pendaftaran merek yang mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengadopsi sistem konstitutif. Dalam sistem ini, perlindungan hukum bergantung pada pendaftar pertama yang bertindak dengan iktikad baik. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pendaftaran merek tidak diperbolehkan bagi pemohon yang tidak bertindak dengan niat baik.

Pasal 1 butir 5 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menggambarkan permohonan sebagai permintaan tertulis yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk pendaftaran merek. Oleh karena itu, proses pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara sistematis. Pemeriksaan merek tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas, tetapi juga melakukan evaluasi substansial. Pemeriksaan substansial ini bertujuan untuk menilai apakah merek yang diajukan memenuhi syarat untuk

didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Proses pemeriksaan substansial ini dilakukan dalam jangka waktu maksimal 9 bulan.

Jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak maka dengan persetujuan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut akan disampaikan kepada pemohon atau kuasanya dengan mencantumkan alasan-alasannya. Ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika pemohon bertindak dengan iktikad tidak baik. Selain itu, merek juga tidak dapat didaftarkan jika memuat unsur merek yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip moral, nilai-nilai agama, norma-norma sosial, atau tata tertib umum tidak akan diizinkan untuk didaftarkan. Selain itu, merek juga tidak akan didaftarkan jika tidak memiliki kemampuan untuk membedakan, telah menjadi bagian dari kekayaan umum, atau terkait dengan barang atau layanan yang diajukan untuk didaftarkan.

Berdasarkan prinsip *first to file* atau doktrin *prior in tempore, melior injure*, sistem konstitutif memiliki potensi besar untuk memberikan kepastian hukum, berbeda dengan sistem deklaratif yang sering kali sulit ditegakkan. Sistem konstitutif membantu menetapkan dengan jelas siapa yang menjadi pemilik merek yang paling utama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Keunggulan lain dari sistem konstitutif adalah kepastian hukum dalam pembuktian karena hanya bergantung pada fakta pendaftaran merek. Dengan demikian, sistem ini menciptakan asumsi hukum yang jelas mengenai siapa yang memiliki hak terkuat atas merek, tanpa memunculkan konflik antara pendaftar awal dan pengguna awal.

Merek juga harus ditolak dalam permohonan jika terdapat persamaan esensial atau keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang serupa, atau jika memiliki persamaan esensial atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Untuk menentukan apakah suatu tanda dapat dianggap sebagai merek dan memenuhi syarat untuk didaftarkan, harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1) harus memiliki fungsi membedakan;
- 2) harus berupa tanda pada barang atau jasa, dapat berupa unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
- 3) tidak boleh melibatkan unsur-unsur yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- 4) tidak boleh menjadi milik umum dan/atau;
- 5) tidak boleh berfungsi sebagai keterangan atau tidak berhubungan dengan barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran.

Selain evaluasi substansial, ada prosedur pengumuman yang harus dipatuhi dalam jangka waktu tiga bulan. Pengumuman ini dilakukan dengan menampilkan informasi di papan pengumuman yang mudah diakses oleh publik, sering kali melalui penerbitan resmi dalam Berita Resmi Merek yang dikeluarkan secara teratur oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut bertujuan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang mungkin dirugikan untuk menyampaikan bantahan terhadap pendaftaran merek. Proses ini dimaksudkan untuk menghalangi proses pendaftaran merek yang diajukan oleh individu atau entitas yang tidak bertindak dengan niat baik, sekaligus memberikan transparansi terhadap proses pendaftaran merek kepada masyarakat.

Apabila setelah periode pengumuman berakhir tanpa adanya penolakan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan mencatat merek tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengeluarkan sertifikat merek. Fungsi sertifikat merek adalah sebagai bukti resmi pendaftaran merek dan dokumen bukti kepemilikan. Jika permohonan pendaftaran merek ditolak, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan memberikan pemberitahuan yang dikirim secara tertulis kepada pemilik merek atau wakilnya untuk menjelaskan alasan penolakan terhadap permohonan tersebut. Dalam hal penolakan, pemilik merek atau kuasanya memiliki hak untuk mengajukan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek. Ketentuan mengenai proses banding dan peran Komisi Banding Merek diatur dalam Pasal 2—Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001. Ini mencakup mekanisme untuk mempertimbangkan kembali keputusan penolakan dan memberikan keadilan kepada pemohon yang mengajukan banding.

Komisi Banding Merek berperan sebagai badan otonom yang berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Putusan yang dihasilkan oleh Panel Banding Merek harus diumumkan maksimal dalam waktu tiga bulan sejak tanggal permohonan banding diterima, keputusan tersebut bersifat definitif dan mengikat. Jika Panel Banding Merek menerima permohonan banding, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan melakukan pendaftaran merek dan menerbitkan sertifikat merek untuk pemilik. Namun, jika permohonan banding ditolak, pemohon dan kuasanya memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan harus diajukan dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan sejak penolakan diterima.

Indonesia menerapkan sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diuraikan mulai Pasal 19—Pasal 40 dalam sistem ini, prosedur pendaftaran melibatkan pemeriksaan yang teliti, termasuk pemeriksaan formal terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif terhadap merek yang diajukan. Sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif, langkah pertama adalah melakukan pengumuman mengenai permohonan pendaftaran merek. Pihak yang merasa dirugikan oleh pengumuman tersebut berhak mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek memiliki hak untuk merespons keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menciptakan mekanisme yang adil untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan dan bantahan terhadap pendaftaran merek yang diajukan.

Setelah prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran merek berhasil dilakukan, pemilik merek akan menerima Sertifikat Merek sebagai bukti konkret dari izin istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk memanfaatkan merek yang

sudah terdaftar. Keberadaan sertifikat ini menjadi jaminan dan menunjukkan kepastian hukum bagi pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Dalam sistem deklaratif, ketika pemilik merek mendaftarkan mereknya, mereka hanya akan menerima surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Hal ini menunjukkan perbedaan penting antara kedua sistem tersebut. Dengan adanya sertifikat dalam sistem konstitutif, hak atas merek menjadi lebih terjamin dan jelas, sementara merek-merek yang tidak didaftarkan dapat dipastikan bahwa pemiliknya tidak memiliki hak atas merek itu sendiri.

Sistem konstitutif (*first to file*) memiliki keunggulan dibandingkan sistem deklaratif (*first to use*). Sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dengan menegaskan bahwa pendaftaran adalah persyaratan esensial untuk mengakui hak atas merek. Jika tanpa pendaftaran, hak atas merek tidak dapat diakui. Meskipun penggunaan sistem ini dapat meningkatkan kepastian hukum, tetapi implementasinya di lapangan masih dapat menimbulkan beberapa permasalahan.

Setelah pendaftaran pertama dilakukan, kemungkinan munculnya pendaftar lain yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung terhadap merek tersebut dapat menjadi isu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendaftar kedua tersebut mungkin merupakan pihak yang secara nyata menggunakan produk atau layanan yang terhubung dengan merek tersebut. Dengan demikian, walaupun sistem konstitutif memberikan kepastian hukum, tetapi masih terdapat potensi permasalahan terkait dengan implementasinya, terutama ketika hak pemakai pertama bertentangan dengan hak pendaftar pertama.



BAB 3

Perkembangan Perlindungan Merek

A. Sejarah Perlindungan Merek

Di Indonesia, sejarah hukum merek dimulai pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan dan Merek Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341). Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan *Industriële Eigendom Kolonien* yang diatur dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 545 dan *Staatsblad* 1913 Nomor 214. Meskipun kedua peraturan tersebut memiliki banyak kesamaan dalam hal prinsip dasar dan tujuan pengaturan merek, terdapat perbedaan signifikan pada masa berlaku merek. Menurut Undang-Undang 21 Tahun 1961, masa berlaku suatu merek ditetapkan selama sepuluh tahun, sedangkan peraturan sebelumnya memiliki ketentuan yang berbeda mengenai durasi berlaku merek tersebut. Perubahan ini mencerminkan perkembangan dan penyesuaian hukum merek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman (Saidin, 2010).

Sebagaimana dapat dilihat dalam Lembaran Negara Tahun 1925 Nomor 162 *jo.* Nomor 211, Hak Milik Perindustrian dilaksanakan oleh Kantor Pembantu yang berkedudukan di 's-Gravenhage. Kantor

Pembantu yang dimaksud menurut Pasal 1 dari undang-undang merek Belanda (*Merkenwet*) adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengaturan hak kepemilikan industri. Kantor Pembantu di Hindia Belanda (Indonesia) adalah Departemen Kehakiman, sedangkan di Suriname dan Curacao terdapat Jaksa dari Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri 71. Dengan demikian, Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian Tahun 1912 yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) adalah bagian dari Undang-Undang Merek Belanda (*Merkenwet*).

Regulasi Hak Milik Industri Tahun 1912, yang implementasinya mirip dengan Undang-Undang Merek Belanda, memiliki cakupan yang sangat terbatas hanya dengan 27 pasal. Sistem yang diterapkan bersifat deklaratif, di mana pemakai pertama memperoleh perlindungan utama daripada pendaftar pertama. Poin yang ditegaskan adalah “*the prior user has a better right*”, yang artinya pengguna awal memiliki hak yang lebih unggul daripada pendaftar pertama. Aturan ini berlaku untuk semua jenis merek, termasuk merek biasa dan merek terkenal, tanpa adanya perbedaan perlakuan. Namun, Reglemen ini belum mencakup aspek-aspek seperti merek jasa, hak prioritas, lisensi merek, pemalsuan merek, ganti rugi, tindak pidana merek, dan hal-hal lainnya.

Setelah Reglemen 1912 ini diberlakukan pada tahun 1913, banyak peniruan dan pemalsuan merek yang dimuat dan diberitakan di surat-surat kabar. Sedikitnya ada 90 (sembilan puluh) pemberitaan mengenai peniruan atau pemalsuan merek yang terjadi tahun 1915–1942. Pada tahun 1915, surat kabar *Djawa Tengah* memuat “Kabar dari Tiongkok” (Java Ien Boe Kongsie, 1991) sehubungan dengan Perlindungan Merek Dagang, yang antara lain ditujukan kepada Cina perantauan yang ada di Hindia Belanda.

“... Merk dagang ada ditempel atas barang-barang dagangan dengan maksoed soepaja soedagar bisa dapat nama bagoes dan dari itoe sebab maka dilarang orang bikin palsoe. Pembela’an boeat merk merk dagang ada dipandeng soeatu hal jang penting di antera negri. Blakangan ini ada banjak pengadoean tentang

tiroean merk dagang telah didengar amat sering. Temjata merk dagang jang toelen itoe selaloe ditiroe sedang jang lain meniroe matjemnja itoe barang dagangan. Pemalsoean itoe selaloe ditiroe begitoe rapi hingga orang soesah 'boeat' dapetken taoe jang toelen dan jang palsoe. Perboeatan itoe, djikaloe tida dilarang dengan keras, bole djadi bikin roesak keada'an pemiaga'an ... “

Pemberitaan mengenai peniruan dan pemalsuan merek muncul juga pada tahun 1916, dalam dua pemberitaan yaitu, “Mentjiptaken Etiket Palsoe” dan “Perkara merk Palsoe” (Java Ien Boe Kongsie, 1991), satu di antaranya diberitakan seperti berikut.

“Kemaren lohor sekitar djam 8, salah satoe penggawenja dari toko S.L. van Nerep & Co. dengan berkawan satoe teman Mr. dan satoe mantrie politie, soedah datang menggropok di waroengan Pasar Djohar jang sama djoel bedak dan saboenjang ada disangka mentiroe merk “Kala Danna” kloearan fabriek “F. Wolf & Zon”. Barang jang disangka palsoe itoe, ada petjis merk “Kalo Darma”, Kariemone dan nama fabrieknja E. Wolf & Zon. Tjoema atoeran dan boengkoesnja sadjajang adamirip dengan “Kalo Danna” jang toelen. Meski begitoe, itoe barang oleh politie soedah dibeslag, dan orang jang djoel itoe barang, semoea di soeroe_ mengadep di Hoofi bureau van politie. Menoeroet katanja orang Pasar Djohar, itoe barang marika dapat beli di tokonja Samho Kongsie di Pakedjan. Dalam Samho Kongsie dapat beli pada Japan di Soerabaja. Entah bagiemana nanti kedjadiannja”.

Pada tahun 1917, terdapat enam pemberitaan, yaitu “Perkara bikin palsoe merk”, “Perkaramemalsoe merk”, “Bikinpalsoemerk dagang”, “Perkaramemalsoe merk”, “Memalsoe merk dagang”, dan yang terakhir “Meniroe merk fabriek” (Java Ien Boe Kongsie, 1991). Kemudian pada tahun 1940, terdapat tiga pemberitaan, yaitu “Awas Sama Bier Palsoe”, “Porong “Djie le” toelis dari Porong: Gara-Garanja Roko Kretek”, dan “Merek Dagang dan Octrooi” (Java Ien Boe Kongsie, 1991), yang memberitakan tentang tata cara untuk mengurus merek

pabrik dan merek dagang, khusus untuk orang-orang di daerah yang diberitahukan melalui surat kabar:

“Regeerings public iteitsbureau bertauken sebagai berikoet tentang tjara bagaimana dikirimnja soerat-soerat rekest boeat minta diatoernja auteursrecht, octrooi, merk dagang dan merk fabriek dan moesoe atawa dari og-orang di daerah jang didoedoeki soepaja itoe semoea rekest bisa dioeroes lekas.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, *Reglement Industrialle Eigendom* (RIE) berlaku sampai digantikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Meskipun lebih sederhana dalam penyusunannya dan memiliki banyak kesamaan dengan RIE, undang-undang ini tidak mengandung sanksi pidana dan tidak memberikan panduan terperinci tentang pelaksanaannya. Perbedaan signifikan terletak pada periode perlindungan merek, yaitu 10 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 tahun sesuai dengan RIE. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga memperkenalkan klasifikasi barang dalam 35 kategori yang merupakan suatu konsep yang tidak ada dalam RIE.

Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek direvisi dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diberlakukan mulai 1 April 1993. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengambil pendekatan yang lebih sejalan dengan Konvensi Paris pada tanggal 14 Juli 1967, revisi Stockholm tahun 1967, dan Model Law tahun 1966 yang diperkenalkan oleh United International Beureu for The Protection of Intellectual Property Right (BIRPI) bersama dengan United Nation Conference of Trade and Development (UNCTAD). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem merek yang seragam dan standar hukum merek yang serupa di seluruh negara. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 memiliki ruang lingkup dan ketelitian yang lebih luas daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1992 menerapkan sistem konstitutif, di mana hak merek timbul dari pendaftaran merek. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, terdapat beberapa perbedaan krusial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana uraian berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menitikberatkan pada merek perusahaan dan perniagaan dengan fokus pada aspek objek yang terbatas pada merek dagang. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur merek dagang untuk barang dan jasa.
- 2) Perubahan dari sistem deklaratif ke konstitutif terjadi karena keyakinan bahwa sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif. Sistem deklaratif, yang bergantung pada perlindungan hukum bagi yang pertama menggunakan merek, tidak hanya kurang menjamin kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan masalah dan hambatan dalam lingkup bisnis. Pengadopsian sistem konstitutif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertujuan untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum.
- 3) Pemeriksaan pendaftaran menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 hanya mencakup pemeriksaan formal, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melibatkan pemeriksaan substansial. Proses ini juga melibatkan pengumuman permintaan pendaftaran merek untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek terkait.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 memperkenalkan beberapa konsep baru, yaitu hak prioritas, transfer merek melalui lisensi, dan sanksi pidana, yang sebelumnya belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diperbarui dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan, menambahkan, dan mengubah berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penyempurnaan ketentuan tentang merek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dijelaskan pada beberapa poin berikut.
 - a) Prosedur pendaftaran merek mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Di dalam undang-undang ini, diperkenalkan konsep bahwa satu permohonan pendaftaran merek dapat mencakup lebih dari satu kategori barang dan/atau layanan yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya.
 - b) Merek yang terdaftar dapat dihapus jika tidak digunakan secara berkesinambungan lebih dari 3 tahun dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, mulai dari tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Ini merupakan suatu perubahan dalam ketentuan yang memungkinkan penghapusan merek berdasarkan ketakaktifan penggunaannya dalam periode waktu yang ditentukan.
 - c) Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada keyakinan bahwa penyalinan merek terkenal milik orang lain pasti dilakukan dengan tujuan yang tidak baik, terutama untuk memanfaatkan ketenaran merek tersebut. Oleh karena itu, tindakan semacam itu tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran, dan hal ini mencerminkan pendekatan untuk melindungi merek terkenal dari penyalahgunaan.
 - d) Perbaikan ini pada dasarnya melibatkan perubahan dalam formulasi ketentuan pidana yang awalnya merujuk pada “setiap orang” menjadi “siapa pun”. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah interpretasi yang salah, yaitu bahwa tindakan yang melanggar hukum oleh badan hukum tidak termasuk dalam pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana.
- 2) Penambahan ruang lingkup regulasi perlindungan ini mencakup tidak hanya perlindungan untuk merek yang terkait dengan barang dan/atau layanan, tetapi juga mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis. Indikasi geografis mengacu pada

simbol yang menandai asal barang tertentu, yang timbul dari faktor-faktor seperti kondisi geografis, unsur alam, kegiatan manusia, atau kombinasi keduanya, yang menciptakan ciri dan kualitas khas pada barang yang diproduksi.

- 3) Hak atas merek jasa yang terdaftar, terutama jika saat penyediaan jasa dan hasilnya sangat tergantung pada kemampuan atau keahlian individu tertentu, dapat dialihkan atau diberikan lisensinya kepada pihak lain. Namun, proses ini harus disertai dengan jaminan kualitas yang diberikan oleh pemilik merek.

Pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek dapat dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan dan memberlakukan regulasi baru dalam bidang tersebut. Beberapa perubahan ketentuan tentang merek yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan pada uraian berikut.

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tahap pemeriksaan substansial saat ini terjadi setelah permohonan memenuhi persyaratan administratif, sedangkan sebelumnya, tahap pemeriksaan substansial dilakukan setelah periode pengumuman permohonan selesai. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat keputusan atas persetujuan atau penolakan permohonan, serta memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menentang permohonan yang disetujui sebelum didaftarkan.
- 2) Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai hak prioritas dalam Pasal 1 Angka 14. Hak prioritas merujuk pada wewenang bagi pihak pemohon yang berasal dari negara anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri atau Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuannya adalah mendapatkan pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal dianggap

sebagai tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota dari perjanjian yang sama, apabila pengajuan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri.

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 meliputi perlindungan terhadap merek dagang, merek jasa, indikasi geografis, dan juga indikasi asal produk. Indikasi geografis mengidentifikasi asal produk karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis, seperti elemen alam, intervensi manusia, atau gabungan dari keduanya, yang memberikan atribut khas dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menghadirkan perbaikan pada ketentuan Komisi Banding Merek yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bersama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sebelumnya, Pasal 34 Angka 1 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bersama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mensyaratkan bahwa putusan Komisi Banding Merek harus disampaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sejak diterimanya permohonan banding, sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 31 Angka 1 mengatur bahwa keputusan tersebut harus diberikan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak permohonan banding diterima.
- 5) Merek merupakan bagian integral dari kegiatan perekonomian dan dunia usaha sehingga penyelesaian sengketa merek harus dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek juga diberikan perlindungan tambahan melalui penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya dan mencegah kerugian lebih lanjut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mencakup aturan mengenai arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif sehingga aturan tersebut dapat memberikan opsi kepada pihak yang terlibat untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan sarana transportasi telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor perdagangan, termasuk perdagangan barang dan jasa. Proyeksi menunjukkan bahwa peningkatan dalam aliran perdagangan akan berlanjut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tumbuh. Untuk mendukung dan mengoptimalkan perkembangan ini, pemerintah telah resmi meloloskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang efektif diberlakukan pada 25 November 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi aspek hukum terkait merek dan indikasi geografis untuk mendukung dinamika perdagangan yang terus berkembang.

Ada beberapa perbedaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di antaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menawarkan perlindungan untuk jenis merek inovatif yang baru dikenal sebagai merek nontradisional, seperti merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram sehingga beberapa jenis merek tersebut dimungkinkan untuk diajukan pendaftarannya. Berbeda dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya mempertimbangkan merek konvensional.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pengajuan pendaftaran merek harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai persyaratan minimum yang melibatkan pengisian formulir permohonan, lampiran label, atau contoh merek yang diajukan, serta pembayaran biaya permohonan. Jika semua persyaratan minimum tersebut terpenuhi, pengajuan merek akan diberi tanggal penerimaan atau *filling date*. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek bagi para pemohon.

- 3) Proses pendaftaran mengalami perubahan yang signifikan dengan diperkenalkannya pengumuman terkait permohonan sebelum dilakukan pemeriksaan substansial. Pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan kesempatan tambahan kepada pemilik merek untuk memperpanjang pendaftaran mereknya hingga 6 bulan setelah jangka waktu pendaftaran berakhir. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan pemilik merek kehilangan hak atas mereknya akibat keterlambatan dalam proses perpanjangan pendaftaran.
- 5) Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah aturan terkait indikasi geografis. Entitas yang mewakili komunitas di wilayah geografis tertentu atau pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat menjadi pemohon untuk indikasi geografis. Permohonan ini dapat diajukan untuk produk yang mencakup sumber daya alam, karya kerajinan, dan hasil industri.

Detail tentang perkembangan peraturan di Indonesia tentang sistem pendaftaran merek yang diterapkan dari tahun 1912 — sekarang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perkembangan Peraturan Sistem Pendaftaran Merek dalam Undang-Undang tentang Merek di Indonesia Tahun 1912–2016

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pengaturan Sistem Pendaftaran Merek
1	<i>Reglement Industrialle Eigendom</i> (RIE) atau Reglemen Hak Milik Perindustrian Tahun 1912 yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 1913	Dalam RIE (Rekam Indikasi Geografis), sistem deklaratif diterapkan untuk memberikan perlindungan yang lebih utama kepada pemakai merek pertama daripada pendaftar pertama.

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pengaturan Sistem Pendaftaran Merek
2	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan	Kedua sistem, baik RIE (Rekam Indikasi Geografis) maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, memiliki prinsip dan aturan yang serupa. Satu-satunya perbedaan adalah pengelompokan barang ke dalam 35 kelas yang hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.
3	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek	Berdasarkan Pasal 3, sistem pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 diberlakukan secara konstitutif. Selain itu, pendaftaran berdasarkan undang-undang hanya melibatkan evaluasi formal, sedangkan pemeriksaan substansial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek	Meskipun mengalami perubahan, sistem pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tetap bersifat konstitutif. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 hanya berfungsi untuk menambah dan menyempurnakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992, bukan untuk menggantikan sepenuhnya.
5	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Sistem pendaftaran merek yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 masih berdasarkan prinsip konstitutif. Perubahan terjadi pada tahapan penyelesaian permohonan pendaftaran merek, di mana pemeriksaan substansial kini dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat administratif, sedangkan pada undang-undang sebelumnya, pemeriksaan substansial dilakukan setelah periode pengumuman mengenai adanya permohonan berakhir.

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pengaturan Sistem Pendaftaran Merek
6	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Sistem pendaftaran merek yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tetap mengadopsi pendekatan konstitutif. Pasal 3 dengan jelas menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut berhasil terdaftar.

Penelusuran sejarah merek bisa dilacak jauh ke masa prasejarah, bahkan mungkin berabad-abad sebelum era Masehi. Sejak zaman kuno, seperti pada Era Minoan, manusia telah menggunakan simbol untuk mengenali barang pribadi, hewan, dan bahkan individu. Pada periode yang sama, masyarakat Mesir telah mencatat nama mereka di atas batu bata yang diperintahkan oleh raja. Perkembangan terkait merek dimulai dengan *Statute of Parma*, yang mulai mengakui pentingnya merek sebagai penanda pada produk seperti pisau, pedang, atau barang tembaga dan sejenisnya (Jened, 2007).

Seiring dengan pertumbuhan industri, penggunaan iklan untuk mempromosikan produk juga mengalami peningkatan. Bersamaan dengan popularitas iklan, peran merek juga berkembang menjadi lebih modern dan berfungsi sebagai identifikasi atau penanda produsen untuk barang-barang tertentu. Pada masa ini, terlihat adanya dua jenis penggunaan merek yang lebih spesifik, yaitu merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, merek*) dan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Diferensiasi ini muncul di Prancis karena pada saat itu, merek dagang dari pedagang sutra dianggap lebih signifikan daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutra. Sebagai hasilnya, para pedagang sutra merasa perlu untuk melindungi dan menggunakan merek mereka sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha pabrik dengan merek perusahaan mereka.

Pada tahun 1857, diferensiasi antara merek perniagaan dengan merek perusahaan secara resmi diakui dalam hukum Prancis. Konsep

perbedaan tersebut juga diadopsi dalam undang-undang yang mengatur merek oleh beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, serta Belanda dengan Merkenwet pada 1893. Dari perspektif sejarah, hukum merek mulai terbentuk di pertengahan abad ke-19 sebagai bagian dari upaya mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Prinsip mendasar dalam perlindungan merek adalah melarang seseorang memasarkan produk dari produsen lain yang diklaim sebagai produknya sendiri, atau menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat sebagai merek yang berasal dari produsen lain. Tindakan tersebut dilarang karena bisa menyesatkan konsumen tentang asal-usul sebuah produk.

Secara bertahap, perlindungan merek diberikan sebagai pengakuan bahwa merek tersebut dimiliki oleh individu yang telah menggunakannya sebagai penanda produknya dan untuk membedakannya dari produk lain. Pengakuan ini didasarkan pada kesadaran atau pemahaman masyarakat akan peran penting merek dagang sebagai penanda perbedaan sebuah produk dengan produk lainnya. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk memilih produk yang menggunakan merek tertentu sehingga memberikan status kepemilikan merek kepada pemilik yang bersangkutan (Jened, 2015). Undang-undang merek lahir karena dorongan dari fenomena globalisasi yang merambah berbagai dimensi kehidupan manusia, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Pertumbuhan yang cepat dalam teknologi informasi dan transportasi telah mempercepat penyatuan pasar ekonomi dan perdagangan secara internasional.

Kelangsungan era perdagangan global bergantung pada kondisi persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek dianggap sebagai komponen yang penting untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat. Untuk mengikuti arah perjanjian internasional yang telah diterima oleh Indonesia, perlu adanya peningkatan pada undang-undang merek yang ada (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) dengan menerapkan peraturan baru tentang merek (Hariyani, 2010).

Menurut Pasal 1 butir 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan simbol yang bisa diamati, seperti gambar, logo, nama, kata, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Fungsinya adalah untuk membedakan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan produk dan/atau layanan. Merek memiliki dua dimensi, yakni merek dagang dan merek jasa yang dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Merek dagang adalah tanda yang digunakan oleh individu, kelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum, untuk membedakan produk yang diperdagangkan dari produk serupa lainnya.
- 2) Merek jasa adalah tanda yang digunakan oleh individu, kelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum, untuk membedakan layanan yang ditawarkan dari layanan serupa lainnya.

Selain merek dagang dan merek jasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan perlindungan untuk merek kolektif. Merek kolektif merujuk pada lambang yang diterapkan pada produk atau layanan yang memiliki keseragaman pada aspek sifat, karakteristik umum, kualitas, dan pengawasan, dengan tujuan untuk membedakan produk atau layanan yang diperdagangkan oleh beberapa individu atau badan hukum secara bersama-sama dari produk atau layanan serupa lainnya.

Pemerintah memiliki wewenang untuk mendaftarkan merek kolektif menjadi bagian penting dalam mendukung upaya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendaftaran merek kolektif akan diterima hanya jika ada kejelasan bahwa merek tersebut akan digunakan secara khusus sebagai merek kolektif. Selain penjelasan terkait penggunaan merek kolektif, permohonan ini harus mencakup salinan peraturan yang memerinci bagaimana merek tersebut akan dioperasikan sebagai merek kolektif.

Persyaratan minimal dalam aturan penggunaan merek kolektif harus mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) ketentuan mengenai fitur, karakteristik, sifat umum, kualitas, serta proses pengawasan yang harus diterapkan pada barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan oleh pihak yang menggunakan merek kolektif tersebut;
- 2) pengawasan terhadap penggunaan merek kolektif;
- 3) konsekuensi atau tindakan yang diambil terhadap pelanggaran aturan dalam penggunaan merek kolektif.

Ketentuan dan prosedur pada merek dagang dan merek jasa, termasuk mekanisme untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat, berlaku serupa bagi merek kolektif. Hal ini juga berlaku untuk permohonan yang diajukan setelah merek kolektif tersebut mendapatkan perlindungan, seperti perbaikan sertifikat merek terdaftar, perpanjangan masa perlindungan merek terdaftar, perekaman perubahan nama dan/atau alamat, dan juga permohonan untuk mencatat transfer hak atas merek. Informasi mengenai biaya permohonan merek kolektif dapat ditemukan di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui alamat web <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya>.

Prosedur untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia sangat detail. Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Bahasa Indonesia. Informasi yang harus disertakan dalam permohonan mencakup berbagai detail seperti tanggal, bulan, dan tahun pengajuan; identitas lengkap dan alamat pemohon; perincian kuasa berupa surat kuasa jika permohonan diajukan melalui perwakilan; warna-warna yang mungkin terkait dengan merek; serta rujukan ke negara lain dan tanggal pengajuan awal, terutama jika ada hak prioritas. Selain itu, permohonan harus memiliki tanda tangan dari pemohon atau kuasanya. Pemohon bisa berupa individu, kelompok, atau badan hukum. Jika ada lebih dari satu pemohon, semua nama mereka harus disebutkan dengan menentukan satu alamat resmi yang harus

digunakan dalam permohonan, dan semua yang berhak atas merek tersebut harus menandatangani surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Merek yang menggunakan bahasa asing atau karakter non-Latin harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia serta ejaan Latin dari kata atau frasa tersebut.

Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas adalah hak untuk mengajukan permohonan dari negara-negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Dengan hak prioritas ini, tanggal penerimaan di negara asal dianggap sebagai tanggal prioritas di negara tujuan yang juga menjadi anggota perjanjian yang sama. Proses ini harus dilakukan dalam batas waktu tertentu untuk memastikan pengakuan tersebut.

Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan bahwa permohonan dengan hak prioritas harus disampaikan maksimal dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal diterimanya permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. Persyaratan ini berlaku untuk negara yang menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan kepentingan negara yang hanya menjadi anggota salah satu perjanjian tersebut. Dengan menggunakan hak prioritas, individu atau badan hukum yang telah memperoleh hak secara prioritas akan mendapatkan perlindungan hak yang serupa di negara lain tempat hak prioritasnya didaftarkan, sebagaimana perlindungan yang diberikan di negara asalnya.

Indikasi geografis, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah suatu tanda yang menunjukkan asal daerah suatu barang atau produk. Hal ini terkait dengan faktor-faktor lingkungan geografis, termasuk unsur-unsur alam, aktivitas manusia, atau gabungan keduanya. Dampak dari kondisi geografis ini memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus pada barang atau produk yang dihasilkan.

Hak indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik terdaftar. Hak ini tetap berlaku selama reputasi, kualitas, serta karakteristik yang menjadi dasar perlindungan indikasi geografis tetap terjaga. Perlindungan indikasi geografis bertujuan utama untuk melindungi produsen dan konsumen dari produk yang dipalsukan yang berasal dari wilayah tertentu. Sementara itu, tujuan lainnya mencakup pelestarian kualitas produk khas wilayah, menjaga ekosistem wilayah tersebut, melestarikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat yang menghasilkan produk khas wilayah, memperkuat organisasi masyarakat yang terlibat dalam produksi produk khas wilayah, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam usaha produk khas wilayah.

Secara internasional indikasi geografis diatur dalam *Article 22–24. Menurut Agreement Article 22.1:*

“Geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory of member, or a region, or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

Perlindungan bagi indikasi geografis dapat diperoleh setelah melewati proses pendaftaran yang dapat dilakukan baik oleh organisasi perwakilan wilayah geografis yang memproduksi barang atau produk, maupun pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, undang-undang juga mengatur tentang indikasi asal, yang mendapatkan perlindungan tanpa perlu melalui proses pendaftaran (bersifat deklaratif). Indikasi asal ini dianggap sebagai tanda yang dengan tepat menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa. Penggunaan indikasi asal ini dalam perdagangan menandai karakteristik asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terhubung dengan faktor alam. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memerintahkan pemerintah pusat dan/atau daerah untuk menjalankan beberapa kegiatan guna melindungi indikasi geografis (Irawan, 2017), termasuk:

- 1) menyiapkan dan melengkapi syarat-syarat permohonan indikasi geografis;
- 2) melakukan permohonan resmi untuk mendaftarkan indikasi geografis;
- 3) menggunakan dan mengkomersialkan produk indikasi geografis;
- 4) menyosialisasikan perlindungan indikasi geografis kepada masyarakat;
- 5) membuat pemetaan dan menginventarisasi potensi produk indikasi geografis;
- 6) melakukan pelatihan dan pendampingan terkait perlindungan indikasi geografis;
- 7) melakukan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan terhadap indikasi geografis;
- 8) memberikan perlindungan hukum atas indikasi geografis dan/atau;
- 9) membantu dalam pengembangan, pemrosesan, dan pemasaran barang atau produk dengan indikasi geografis.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis memiliki kepentingan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga kultural dan nasional. Hal tersebut dikarenakan indikasi geografis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) sebagai identitas khusus bagi produk yang berasal dari suatu wilayah, yang tidak dapat digunakan untuk produk serupa dari lokasi lain;
- 2) sebagai penanda kualitas yang memberikan informasi kepada konsumen tentang asal dan karakter unik produk yang terbentuk oleh lingkungan;
- 3) sebagai strategi bisnis yang memberikan nilai tambah pada produk karena keunikan produksi wilayah tersebut dan/atau;
- 4) sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, dalam konteks TRIPS, yang dapat dilindungi dari tindakan pelanggaran hukum dan persaingan yang tidak adil.

Indonesia memiliki banyak potensi indikasi geografis yang perlu dilindungi dengan cepat. Sayangnya, kelemahan dalam perlindungan

telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan dan memanfaatkan ekonomi dari produk tersebut seperti contoh kasus berikut.

1) Kasus Kopi Gayo

Sejak tahun 1926, kopi arabika unggul secara internasional telah berkembang dengan baik di daerah dataran tinggi di Nangroe Aceh Darusalam, terutama di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. European Coffee BV di Belanda mendaftarkan kata “Gayo” pada 15 Juli 1999 melalui CTM untuk beberapa jenis barang, termasuk kopi, teh, kakao, gula, dan kopi tiruan. Pendaftaran ini menyebabkan PT Arvis Sanada, perusahaan ekspor kopi di Indonesia, menerima somasi karena dianggap melanggar merek dagang tersebut. European Coffee BV membatalkan kontrak ekspor kopi ke Belanda dan melarang peredaran kopi Gayo di sana jika menggunakan kata “Gayo Coffee”.

2) Kasus Kopi Toraja

Kasus Kopi Toraja menyangkut reputasi luar biasa dari kopi Toraja, yang terkenal di dalam dan luar negeri. Produk dengan reputasi internasional sering kali menjadi sasaran praktik peniruan, ini melibatkan pemanfaatan nama yang sudah dikenal luas. Di luar negeri, “Kopi Toraja” telah didaftarkan sebagai merek dagang untuk berbagai jenis kopi dan barang terkait. Di Amerika Serikat, tercatat ada tiga merek yang memakai istilah “Toraja” dengan gambar rumah tradisional Toraja.

Pendaftaran dan eksploitasi komersial indikasi geografis Indonesia oleh pihak yang tak berhak perlu dihentikan. Untuk mencapainya, Indonesia harus meningkatkan perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis melalui langkah konkret yang mengakui keberadaan indikasi geografis dari berbagai daerah di seluruh negeri. Saat ini, upaya pemahaman hukum tentang perlindungan indikasi geografis masih terfragmentasi dan belum mencapai tingkat yang diharapkan, sedangkan program perlindungan indikasi geografis juga belum

terpadu dalam program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga dapat dikatakan bahwa nyaris tidak ada program yang secara eksplisit diformulasikan untuk perlindungan indikasi geografis.

Secara normatif, regulasi terkait indikasi geografis di Indonesia sudah memenuhi standar yang memadai. Namun, tantangan utamanya adalah jumlah indikasi geografis yang terdaftar masih minim, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran, baik dari masyarakat maupun pemerintah (Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota), terhadap pentingnya melindungi indikasi geografis. Aspek-aspek ekonomi, budaya, dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis masih belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Kesadaran tersebut sering kali muncul saat negara berkembang merasa bahwa ada ketidakadilan, di mana indikasi geografis mereka diakui dan dimanfaatkan oleh negara lain (negara maju) secara ekonomis tanpa adanya pembagian manfaat yang adil (*benefit sharing*). Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya melindungi indikasi geografis, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, aspek budaya, dan rasa kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis (Sardjono, 2009).

Masyarakat lokal di Indonesia belum sepenuhnya mengerti konsep perlindungan melalui sistem Kekayaan Intelektual (KI). Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tidak selalu sejalan dengan ide perlindungan hukum KI. Fokus mereka tidak hanya terpaku pada keuntungan materi atau aspek komersial, tetapi lebih menekankan pada kebahagiaan spiritual. Masyarakat lokal cenderung menempatkan nilai lebih pada aspek-aspek spiritual, sedangkan gagasan perlindungan hukum KI mungkin belum sepenuhnya terpahami atau dianggap sebagai prioritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, dengan mengaitkannya pada nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh komunitas setempat.

Hingga Februari 2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mendaftarkan 35 indikasi geografis Indonesia. Daftar tersebut mencakup berbagai produk dari berbagai daerah di Indonesia yang mendapatkan perlindungan sebagai indikasi geografis untuk memastikan pengakuan dan pemetaan kekhasan produk-produk tersebut. Beberapa indikasi geografis yang telah didaftarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kopi Arabika Kintamani Bali oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) (IDG 000000001) pada 5 Desember 2008;
- 2) Mebel Ukir Jepara oleh Jepara Indikasi Geografis (IDG 000000003) pada 28 April 2010;
- 3) Lada Putih Muntok oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (IDG 000000004) pada 28 April 2010;
- 4) Kopi Arabika Gayo oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) (IDG 000000005) pada 28 April 2010;
- 5) Susu Kuda oleh Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa (IDG 000000010) pada 15 Desember 2011;
- 6) Madu Sumbawa oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa (IDG 000000012) pada 15 Desember 2011;
- 7) Kopi Arabika Flores Bajawa oleh Masyarakat Perlindungan Flores Bajawa Indikasi Geografis (MPIG) Kopi (IDG 000000014) pada 28 Maret 2012;
- 8) Ubi Cilembu Sumedang oleh Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) (IDG 000000019) pada 24 April 2013;
- 9) Minyak Nilam Aceh oleh Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) (IDG 000000021) pada 10 September 2013;
- 10) Beras Pandanwangi oleh Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) (IDG 000000034) pada 16 Oktober 2015;
- 11) Teh Java Preanger oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger (IDG 0000000387) pada 23 Desember 2015;

- 12) Garam Amed Bali oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali (IDG 000000038) pada 23 Desember 2015.

Pendaftaran indikasi geografis terfokus pada produk pertanian, meskipun potensi indikasi geografis di Indonesia mencakup sektor pertanian, pangan, dan kerajinan. Surip Mawardi, Ketua Tim Ahli Indikasi Geografis, menyoroti bahwa peningkatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi oleh sistem indikasi geografis adalah salah satu tantangan utama. Proses pendaftaran tidak hanya melibatkan perseorangan, namun seluruh komunitas seperti yang terlihat pada pendaftaran Kopi Kintamani oleh MPIG dan Minyak Nilam Aceh oleh FMPNA. Perlindungan indikasi geografis membutuhkan dukungan luas, baik dari produsen maupun pemerintah. Kurangnya dukungan politik dari pemerintah dapat menjadi kendala serius. Jika dukungan dan perlindungan politik tidak optimal, Indonesia berpotensi tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti India dan Thailand yang sudah memberikan perhatian besar pada pengembangan indikasi geografis. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan politik agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi indikasi geografisnya dan tidak ketinggalan dari negara-negara tetangga (Hukumonline, 2008).

Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hukum terkait indikasi geografis. Salah satu kunci utamanya adalah meningkatkan pemahaman hukum tentang indikasi geografis melalui edukasi, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga untuk pejabat pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam isu ini. Pemerintah pusat dan daerah harus merencanakan program pembangunan dengan alokasi anggaran yang memadai dalam APBN/APBD. Program-program ini harus menggugah kesadaran akan potensi indikasi geografis di setiap daerah. Tahap awal ini melibatkan penyebaran pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengilustrasikan urgensi, manfaat, serta

tantangannya di tingkat nasional dan internasional. Upaya ini dapat disampaikan melalui berbagai metode seperti pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terarah (Forum Group Discussion/FGD), kegiatan kunjungan dan penelitian (studi banding), pemantauan, evaluasi, serta pembinaan. Pentingnya perlindungan hukum harus ditekankan dengan mendukung pengembangan, pengolahan, dan pemasaran produk yang terkait dengan indikasi geografis. Pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi potensi indikasi geografis di wilayah mereka melalui pemetaan dan inventarisasi produk potensial. Registrasi, promosi kepada publik, produksi, dan komersialisasi indikasi geografis juga menjadi fokus yang penting.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diperoleh melalui proses pendaftaran yang bisa dilakukan oleh badan yang mewakili komunitas di suatu daerah yang aktif dalam menghasilkan barang atau produk tertentu, atau oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Detail mengenai prosedur pendaftaran indikasi geografis telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam Pasal 56–69, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5–14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Dalam garis besar, prosedur pendaftaran indikasi geografis meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut.

1) Permohonan Pendaftaran

Permohonan pendaftaran indikasi geografis harus disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pihak yang mengajukan atau melalui kuasanya. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui formulir yang diisi dalam tiga rangkap dan kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam formulir tersebut, terdapat detail informasi yang harus dicantumkan, di antaranya adalah tanggal, bulan, dan tahun pengajuan; identitas lengkap, kewarganegaraan, serta alamat lengkap pihak yang mengajukan; serta nama dan alamat kuasa jika pengajuan dilakukan melalui kuasa. Selain formulir, permohonan harus disertai dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya yang relevan.

2) Pemenuhan Dokumen Persyaratan

Dalam permohonan pendaftaran, selain berisi identitas pemohon, dokumen persyaratan harus mencakup informasi terkait indikasi geografis yang diajukan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) nama yang diajukan untuk pendaftaran indikasi geografis;
- b) jenis barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
- c) penjelasan mengenai karakteristik dan kualitas unik yang memisahkan barang tersebut dari yang serupa, serta hubungannya dengan daerah produksinya;
- d) deskripsi tentang kondisi geografis, faktor alam, dan faktor manusia yang memengaruhi kualitas dan karakteristik barang;
- e) informasi mengenai wilayah yang tercakup oleh indikasi geografis berdasarkan rekomendasi lembaga yang berwenang;
- f) sejarah dan tradisi penggunaan indikasi geografis dalam menandai produk daerah tersebut, serta pengakuan masyarakat terhadapnya;
- g) penjelasan tentang proses produksi, pengolahan, dan pembuatan yang memungkinkan produsen di wilayah tersebut menghasilkan produk yang terkait;
- h) metode pengujian kualitas produk; serta
- i) label yang digunakan pada produk yang mencantumkan informasi tentang indikasi geografis.

3) Pemeriksaan Administratif

Direktorat Jenderal akan memeriksa kelengkapan administratif permohonan dalam waktu maksimal 14 hari setelah permohonan diterima. Jika ada kekurangan dalam permohonan, pihak Direktorat Jenderal akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Mereka memiliki waktu 3 bulan untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap dicabut, dan keputusan tersebut akan diumumkan secara resmi melalui berita resmi indikasi-geografis.

4) Pemeriksaan Substantif

Setelah kelengkapan persyaratan terpenuhi, Direktorat Jenderal meneruskan permohonan ke Tim Ahli Indikasi Geografis dalam satu bulan. Proses ini berlangsung selama maksimal dua tahun sejak permohonan diterima. Jika Tim Ahli Indikasi Geografis menyetujui permohonan, mereka mengusulkan pendaftaran ke Direktorat Jenderal, yang kemudian akan mengumumkan informasi terkait dalam berita resmi indikasi geografis, dalam waktu 30 hari setelah usulan diterima. Namun, jika permohonan ditolak, Direktorat Jenderal akan memberitahukan alasan penolakan dalam 30 hari kepada pemohon atau kuasanya. Mereka dapat merespons penolakan tersebut dalam tiga bulan. Jika dalam tiga bulan tersebut tidak ada tanggapan, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan penolakan. Jika ada tanggapan, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan tersebut ke Tim Ahli Indikasi Geografis. Kemudian tim tersebut akan melakukan pemeriksaan ulang dan mengusulkan keputusan dalam tiga bulan.

5) Pengumuman Keputusan

Jika Tim Ahli Indikasi Geografis menyetujui tanggapan, Direktorat Jenderal mengumumkan indikasi geografis dan buku persyaratannya dalam berita resmi indikasi geografis. Direktorat Jenderal akan mengumumkan keputusan persetujuan atau penolakan indikasi geografis untuk didaftarkan dalam waktu maksimal 10 hari melalui berita resmi indikasi geografis. Pengumuman ini akan mencakup nomor permohonan, data lengkap pemohon dan kuasanya, tanggal penerimaan, jenis indikasi geografis yang bersangkutan, serta ringkasan dari buku persyaratan. Proses pengumuman ini akan berlangsung selama 3 bulan.

6) Pengajuan Keberatan

Pada masa pengumuman, setiap pihak berhak mengajukan keberatan tertulis terhadap permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam tiga rangkap dengan membayar biaya yang ditetapkan. Keberatan tersebut harus disertai alasan yang lengkap

dan bukti yang memadai dan menunjukkan bahwa permohonan seharusnya tidak layak didaftarkan atau ditolak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberatan juga dapat berkaitan dengan batasan wilayah yang dimasukkan dalam indikasi geografis yang diajukan. Apabila ada keberatan, Direktorat Jenderal akan memberikan tanggapan dalam waktu 14 hari setelah menerima keberatan, pihak yang berwenang akan mengirimkan salinan keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya memiliki waktu 2 bulan setelah menerima salinan keberatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan kepada Direktorat Jenderal.

7) Penetapan Keputusan

Apabila Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan ulang terhadap indikasi geografis setelah mempertimbangkan sanggahan, dan dalam waktu maksimal enam bulan setelah periode pengajuan sanggahan berakhir, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keberatan yang diajukan dapat diterima, Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa indikasi geografis tersebut ditolak. Setelah menerima keputusan penolakan, pemohon atau kuasanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek, pihak yang bersangkutan dapat melakukannya setelah keputusan diumumkan oleh Direktorat Jenderal melalui publikasi resmi indikasi geografis dalam periode yang ditentukan, yaitu 30 hari setelah hasil pemeriksaan substantif ulang diputuskan.

Pemegang hak indikasi geografis yang telah terdaftar memperoleh hak eksklusif sesuai Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG). Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan oleh negara dan berlaku selama karakteristik, kualitas, dan reputasi yang menjadi dasar perlindungan indikasi geografis tersebut masih tetap ada. Hak eksklusif ini memiliki dampak strategis baik dari segi hukum maupun ekonomi bagi pemiliknya yang memungkinkan mereka

untuk maksimal memanfaatkan produk yang terkait dengan indikasi geografis. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan hak atas indikasi geografis bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Keunggulan ini dapat meningkatkan daya saing produk yang terkait dengan indikasi geografis tersebut di pasar, serta memberikan nilai tambah yang penting dalam aspek ekonomi.

Menurut Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), perlindungan indikasi geografis akan berlanjut selama elemen krusial seperti reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungannya dapat dipertahankan. Dengan demikian, indikasi geografis akan terus mendapat perlindungan hukum selama elemen-elemen kunci tersebut terus terjaga. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap indikasi geografis bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada jangka waktu tertentu. Selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi landasan perlindungannya tetap terpelihara, indikasi geografis akan terus mendapatkan dukungan hukum untuk menjaga identitas serta kualitas produk yang terkait dengannya. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga dan memelihara elemen-elemen kunci tersebut guna menjamin kelangsungan perlindungan hukum atas indikasi geografis.

Dalam konteks persaingan global yang kian ketat, hak atas indikasi geografis menjadi sangat berharga karena memberikan perlindungan kepada pemegang hak dari risiko pelanggaran, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG). Hak ini memainkan peran krusial dalam melindungi identitas dan kualitas produk yang berasal dari suatu daerah tertentu. Pasal tersebut mungkin menegaskan pentingnya hak atas indikasi geografis dalam konteks global, di mana persaingan makin sengit. Perlindungan ini memastikan bahwa produk dengan indikasi geografis tetap diakui dan diidentifikasi dengan asal-usulnya yang spesifik, serta memberikan kepercayaan kepada konsumen mengenai kualitas dan karakteristik unik dari produk tersebut. Sebagai akibatnya, hak atas indikasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

geografis tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemegang hak secara individu, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keberhasilan produk-produk berindikasi geografis di pasar global. Hal ini membantu mempertahankan nilai dan integritas produk, serta memberikan daya saing lebih dalam konteks persaingan ekonomi global yang makin kompleks seperti hal-hal sebagai berikut.

- 1) penggunaan indikasi geografis pada barang atau produk yang tidak mematuhi deskripsi resmi indikasi geografis;
- 2) penggunaan suatu tanda indikasi geografis, langsung atau tidak langsung, pada barang tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut terlindungi atau tidak, dengan maksud menunjukkan kualitas yang sejajar dengan produk yang dilindungi oleh indikasi geografis, mencari keuntungan dari penggunaan tersebut, atau mengambil manfaat dari reputasi indikasi geografis;
- 3) penggunaan indikasi geografis dengan cara yang bisa menyesatkan masyarakat tentang asal geografis barang tersebut;
- 4) pemanfaatan indikasi geografis oleh entitas yang tidak memiliki hak terdaftar atas indikasi geografis tersebut dan/atau;
- 5) peniruan atau penyalahgunaan yang berpotensi menyesatkan terkait dengan asal atau kualitas barang pada pembungkus, iklan, dokumen produk, atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal produk pada kemasan.

Tindakan lain yang bisa membingungkan masyarakat tentang asal barang atau produk dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas indikasi geografis. Dalam penanganan pelanggaran tersebut, terdapat dua aspek yang dapat ditempuh, dalam hal ini, pelanggaran tersebut dapat memiliki implikasi hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana. Secara perdata, individu atau pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak indikasi geografis dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan klaim kompensasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penyelesaian klaim kompensasi dapat berlangsung di luar proses pengadilan, seperti melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Selain itu, penyelesaian pelanggaran hak tersebut juga dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga. Di sisi lain,

pelanggaran hak atas indikasi geografis juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, berdasarkan karakteristik pelanggaran, pelaku pelanggaran bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Langkah-langkah hukum tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak atas indikasi geografis dan menghentikan tindakan-tindakan yang bisa membuat masyarakat keliru tentang asal barang atau produk yang terkait.

Indonesia kaya akan keberagaman sumber daya alamnya, yang masing-masing memiliki ciri khas unik yang mencerminkan asal daerahnya. Karena itu, tak heran jika berbagai produk dengan indikasi geografis bermunculan dari berbagai daerah di Indonesia. Indikasi geografis mencerminkan asal barang yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis, seperti faktor alam, manusia, atau gabungan keduanya. Hal ini menciptakan sifat khusus, karakteristik, dan kualitas unik pada produk tertentu (Wiranata & Indrawati, 2014).

Dalam sejarah regulasi hukum, pengaturan terkait indikasi geografis di Indonesia dimulai dengan inklusi Pasal 56 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan pelaksanaan kemudian disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Progres regulasi ini terus berkembang dan mencapai bentuk terbaru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, indikasi geografis juga mendapat perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia yang mencakup pengakuan dan peraturan yang berlaku terkait indikasi geografis di Indonesia. Penting untuk mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi indikasi geografis yang sangat besar, dan pendaftaran segera ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia diperlukan untuk melindungi dan mengelola warisan budaya dan alam yang terkandung dalam produk-produk tersebut (Atsar, 2018).

Perlindungan atas indikasi geografis telah menjadi bagian penting dari aspek kekayaan intelektual sejak kesepakatan TRIPS

(*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) disetujui pada tahun 1994. Hal ini menunjukkan pentingnya melihat perlindungan indikasi geografis sebagai elemen krusial dalam memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan benar-benar diperoleh oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat yang merupakan suatu komunitas dari daerah tersebut. TRIPS adalah persetujuan di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang berasal dari suatu daerah dengan reputasi atau karakteristik tertentu dilindungi dari penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dalam konteks melindungi indikasi geografis, perlindungan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur kekayaan intelektual. Masyarakat atau perwakilan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dan hak-hak hukum yang sesuai dengan keunikan dan reputasi produk-produk mereka yang berasal dari suatu daerah tertentu. Ini memberikan dorongan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan alam yang terkandung dalam indikasi geografis tersebut (Atsar, 2018).

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa suatu indikasi geografis tidak layak didaftarkan jika produk tersebut menimbulkan kesalahpahaman atau harapan yang tidak sesuai terkait reputasi, kualitas, karakteristik, asal produk, proses pembuatan, atau kegunaannya. Meskipun demikian, perincian mengenai kriteria spesifik yang mengidentifikasi “menyesatkan masyarakat” tidak dijelaskan dengan lengkap. Perlu dicatat bahwa penilaian mengenai apakah suatu produk dapat dianggap menyesatkan masyarakat sering kali bersifat subjektif dan kontekstual. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut dan panduan praktis mungkin diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kriteria apa yang harus terpenuhi agar suatu produk dapat dianggap menyesatkan masyarakat. Dalam situasi di mana ketentuan hukum menimbulkan ketidakjelasan atau norma kabur, interpretasi dan penafsiran lebih lanjut dari otoritas yang

berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dapat memberikan panduan lebih lanjut atau menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu produk dianggap menyesatkan masyarakat. Hal ini dianggap penting untuk mencapai kejelasan hukum dan memastikan bahwa proses pendaftaran indikasi geografis berlangsung adil dan transparan.

Apabila mengacu pada makna indikasi geografis yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual di bidang indikasi geografis, suatu karya harus terkait dengan suatu barang. Artinya, diperlukan adanya “produk barang” yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu, memiliki ciri dan keunikan yang berbeda dari wilayah geografis lainnya (Atzar, 2018). Selain membedakan produk, aspek khusus dari nama asal barang juga harus memiliki nilai ekonomis. Hal ini berarti bahwa nama asal tidak hanya membedakan barang, tetapi juga harus dengan jelas menunjukkan bahwa tempat asalnya secara nyata berpengaruh dalam meningkatkan kualitas barang. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan nilai jual produk di pasar (Ayu, 2006).

Agar bisa dianggap sebagai produk potensial yang memiliki indikasi geografis, suatu produk harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Persyaratan subjektif berfungsi sebagai parameter untuk menentukan apakah suatu produk dapat dianggap berhasil dan layak sebagai indikasi geografis. Kriteria keberhasilan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diuraikan dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Beberapa persyaratan tersebut mencakup pemilik indikasi geografis yang harus memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif, mempertahankan kualitas produk yang unggul dan konsisten, melibatkan sistem pemasaran termasuk promosi yang efektif, dapat memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan, serta memiliki komitmen untuk menegakkan ketentuan hukum terkait indikasi geografis.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menjadi suatu kebutuhan esensial, bukan hanya karena nilainya secara ekonomis,

tetapi juga karena memiliki nilai budaya, merupakan sumber kebanggaan daerah dan negara. Beberapa alasan mendukung perlunya perlindungan hukum ini adalah

- 1) Indikasi geografis berperan sebagai identifikasi untuk produk yang berasal dari wilayah spesifik atau sebagai nama barang yang diproduksi di wilayah tersebut, secara eksklusif untuk produk sejenis dari wilayah lain.
- 2) Sebagai penanda mutu, indikasi geografis memberikan informasi kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari wilayah tertentu di mana kondisi alam setempat memengaruhi kualitas produk dengan ciri khas yang dipertahankan dalam reputasinya.
- 3) Indikasi geografis merupakan elemen strategis dalam bisnis dengan memberikan nilai tambah komersial pada produk karena keunikan asalnya. Batasan produksi di wilayah tertentu juga meningkatkan eksklusivitas produk.
- 4) Menurut kesepakatan TRIPS, indikasi geografis diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Kepemilikan hak atas indikasi geografis dilindungi dari tindakan hukum dan kompetisi yang tidak adil.

Proses pendaftaran indikasi geografis mengikuti aturan yang tercantum dalam Pasal 56 hingga 69 dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Pasal 5 hingga 14 dari Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007. Secara singkat, prosedur pendaftarannya dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Permintaan pendaftaran, baik langsung maupun melalui perwakilan, disampaikan dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir dalam tiga salinan.
- 2) Dalam permohonan, diperlukan informasi administratif seperti tanggal, bulan, dan tahun pengajuan; identitas lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; juga perincian identitas dan alamat kuasa jika permohonan disampaikan melalui wakil.

- 3) Permohonan harus dilengkapi dengan surat kuasa yang khusus jika diajukan melalui perwakilan, serta bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- 4) Tambahan buku persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku juga diperlukan sebagai bagian dari permohonan.

Proses pendaftaran ini mengikuti aturan resmi yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memastikan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yang diajukan. Persyaratan pendaftaran meliputi nama indikasi geografis yang dimohonkan, nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, penjelasan mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tersebut dengan yang lain dalam kategori serupa, hubungannya dengan daerah tempat barang dihasilkan, lingkungan geografis serta pengaruh faktor alam dan manusia, batas wilayah yang dicakup, sejarah dan tradisi terkait penggunaan indikasi geografis di daerah tersebut, proses produksi, pengolahan, dan pembuatan barang yang memungkinkan produsen setempat untuk menghasilkan produk terkait, metode pengujian kualitas barang, serta label yang memuat indikasi geografis yang digunakan pada produk.

B. Perlindungan Merek di Indonesia

Perkembangan ekonomi global yang cepat didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, sehingga dapat memperkuat penggunaan hak kekayaan intelektual dalam skala global (Riswandi & Syamsudin, 2005). Saat ini, hampir semua sektor bisnis menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai langkah perlindungan terhadap merek untuk memainkan peran penting dalam kelancaran operasional bisnis dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan merek sebagai penanda yang mengidentifikasi suatu produk sekaligus memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi serta membedakan kualitas barang atau layanan yang mereka inginkan. Tanpa merek, konsumen akan kesulitan menentukan produk mana yang cocok untuk mereka. Sebagai hasilnya, nilai komersial merek

bisa menjadi aset yang sangat bernilai, sering kali bahkan melebihi nilai aset fisik dari sebuah perusahaan (Lindsey et al., 2013).

Memberi merek pada produk atau layanan tidak hanya sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai upaya mencegah persaingan bisnis yang tidak *fair*. Dengan merek, produk atau layanan bisa dibedakan berdasarkan asal, kualitas, dan jaminan bahwa itu adalah produk orisinal. Merek yang kuat terhadap suatu produk dapat menjadi penghalang bagi pesaing untuk meniru atau mengejar pasar dengan cara yang tidak etis. Dengan kata lain, merek menciptakan keunikan dan identitas yang membuat konsumen cenderung memilih produk dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan yang orisinal dan bermutu. Oleh karena itu, nilai sebuah produk yang mungkin mahal tidak hanya berasal dari karakteristik fisiknya, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh reputasi dan citra merek yang melekat padanya (Saidin, 2015). Dalam konteks ini, hal tersebut menegaskan bahwa merek dapat dianggap sebagai bentuk hak kekayaan imateriel (Saidin, 2015). Artinya, nilai dan keberhasilan suatu merek tidak hanya terletak pada aspek fisik atau materiil produk atau jasa, melainkan juga pada elemen-elemen tak berwujud seperti reputasi, citra, dan pengakuan pasar. Hak kekayaan imateriel ini memberikan perlindungan terhadap identitas unik suatu merek, menciptakan nilai tambah yang tidak hanya terukur secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek abstrak yang berkontribusi pada kepercayaan konsumen dan posisi kompetitif suatu bisnis dalam pasar.

Secara prinsip, merek adalah suatu objek yang dilindungi oleh hak¹ seperti halnya properti lain yang dapat dimiliki, merek juga merupakan aset yang merupakan bagian dari kekayaan pemiliknya dan memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan merek sebagai hak memiliki tingkat kepentingan yang serupa dengan perlindungan atas harta kekayaan lainnya.² Hukum berperan dalam melindungi

- 1 Pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan. Lebih jauh tentang ini, lihat Jened (2015).
- 2 Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun estetis, yang diakui

merek sebagai bentuk properti yang dimiliki (Kurnia, 2011). Karya intelektual di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, muncul melalui investasi besar dalam hal tenaga, waktu, dan biaya sehingga memiliki nilai yang tinggi. Ketika nilai ini dipertimbangkan bersama manfaat ekonomis yang dapat dihasilkan maka nilai ekonomis yang terkandung dalam karya-karya intelektual tersebut menjadi dasar bagi konsep kepemilikan atas properti intelektual (Usman, 2013). Perlindungan hak merek dianggap penting sesuai dengan definisi hak yang mencakup kebutuhan yang dijaga oleh undang-undang. Kebutuhan ini merujuk pada permintaan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi (Mertokusumo, 2008).

Pada intinya, merek sebagai bagian dari harta intelektual bertindak sebagai lambang untuk mengenali asal usul produk atau layanan dari suatu perusahaan dalam konteks persaingan dengan produk atau layanan dari perusahaan lain. Dengan menggunakan merek, para pengusaha dapat memelihara dan menjamin mutu produk atau layanan yang mereka hasilkan. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai bentuk penghambat terhadap praktik persaingan tidak *fair* dari pengusaha lain yang mungkin memiliki tujuan untuk merusak citra perusahaan tersebut. Dengan demikian, merek tidak hanya menjadi alat pengenalan, tetapi juga sebuah bentuk perlindungan terhadap integritas dan kualitas suatu bisnis (Jened, 2015). Carrier (2004) mengatakan bahwa, “*trademarks reduce search costs by allowing customers to ascertain the link between a product and its manufacturer without directly investigating the product’s characteristics*”. Merek merupakan karya intelektual yang menjadi hak yang butuh perlindungan.³

Fungsi merek bisa dilihat dari perspektif produsen, pedagang, dan konsumen. Dalam konteks produsen, merek digunakan sebagai

serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkannya kepada orang lain. Lebih jauh tentang ini, lihat Butarbutar (2012).

- 3 *Intellectual property* dirumuskan sebagai suatu hak-hak itu bersifat pribadi sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai dan mendapat hak sehingga mendapat basisnya pada hak milik dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. Lebih jauh tentang ini, lihat Hasibuan (2006).

bentuk jaminan untuk kualitas produk yang diproduksi, khususnya terkait dengan mutu dan penggunaannya. Bagi produsen, merek menjadi alat untuk menegaskan kredibilitas dan keunggulan produk mereka. Dari segi pedagang, merek menjadi instrumen penting untuk mempromosikan barang dagangan dan mencari serta memperluas pasar. Merek berperan dalam membangun citra positif di mata konsumen, mendukung strategi pemasaran, dan meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Sementara itu, dari perspektif konsumen, merek menjadi kriteria utama dalam membuat keputusan pembelian. Konsumen menggunakan merek sebagai panduan untuk memilih barang yang akan mereka beli dengan mengandalkan reputasi dan kualitas yang diasosiasikan dengan merek tertentu. Bagi pelaku industri, terutama dalam lingkungan yang kompetitif, merek dianggap penting untuk membedakan produk mereka dari barang serupa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek menjadi identitas unik yang membantu menarik perhatian konsumen dan menciptakan loyalitas pelanggan.

Merek mempunyai dua manfaat utama, yaitu manfaat merek bagi konsumen dan perusahaan.

1) **Manfaat Merek untuk Konsumen**

Sebuah merek dapat memberikan kemudahan bagi seorang konsumen untuk menentukan produk yang akan dibeli dengan kualitas sesuai harapan. Selain itu, bagi konsumen, merek juga memiliki beberapa manfaat penting sebagai berikut.

- a) Merek memiliki peran penting dalam komunikasi dan identifikasi, yaitu membawa harapan terkait kualitas produk kepada konsumen sehingga merek dapat memberikan panduan yang membantu konsumen dalam menentukan keputusan pembelian.
- b) Merek membantu mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen saat membeli sehingga dapat menghasilkan hubungan emosional antara konsumen dan perusahaan, yang dikenal sebagai *trust based relationship*.

- c) Merek juga membantu dalam mengurangi risiko sosial dan psikologis bagi pemilik yang mampu menyediakan penghargaan simbolis sebagai indikasi status dan gengsi untuk memastikan penggunaan produk yang benar.

2) **Manfaat Merek untuk Perusahaan**

Sebuah merek memiliki beberapa manfaat penting yang secara umum dapat mempermudah sebuah perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis. Beberapa manfaat merek bagi sebuah perusahaan di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Merek mempermudah proses pembelian ulang yang menguntungkan keuangan perusahaan karena membantu konsumen mengingat dan mengenal produk dibandingkan opsi lainnya.
- b) Merek mempermudah untuk mengenalkan produk baru karena konsumen sudah mengenali merek tersebut dari pengalaman sebelumnya.
- c) Merek memfasilitasi promosi yang lebih efektif dengan memberikan fokus yang jelas.
- d) Merek memungkinkan untuk menetapkan harga premium dengan menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pesaing.
- f) Merek membantu dalam mengidentifikasi segmen pasar dengan menyampaikan pesan tentang target konsumen yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan merek tersebut.

Selain beberapa manfaat merek yang telah disebutkan sebelumnya, merek juga berfungsi sebagai alat promosi dan iklan untuk produsen atau pengusaha yang menawarkan produk atau layanan terkait (Djumhana & Djubaedillah, 2014). Dalam perannya, merek memberikan informasi spesifik kepada konsumen tentang produk atau layanan yang diproduksi oleh perusahaan. Upaya pendistribusian produk dan layanan yang dilakukan oleh perusahaan terutama melalui iklan dapat meningkatkan nilai merek, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dukungan merek melalui promosi membantu perusahaan merangsang permintaan konsumen

dan mempertahankan loyalitas terhadap produk mereka. Inilah yang membuat merek menjadi keunggulan kompetitif dan kepemilikan yang penting dalam persaingan di pasar global (Jened, 2015).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengalami perubahan dari versi sebelumnya, yakni dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mencakup Merek dan Indikasi Geografis. Dalam definisi yang tercantum di Pasal 1 Angka 1 menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek merupakan representasi visual, seperti logo, gambar, nama, huruf, angka, warna, baik dalam bentuk 2D maupun 3D, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen ini. Menurut definisi tersebut, salah satu fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum saat berada dalam kegiatan perdagangan. Selain sebagai alat untuk membedakan, dalam kehidupan sehari-hari, merek tertentu sering dianggap sebagai penjaminan terhadap kualitas barang atau jasa. Merek mencerminkan jaminan atas karakteristik dan reputasi barang serta jasa selama proses perdagangan. Jaminan atas kualitas ini memberikan manfaat kepada produsen dalam menghadapi persaingan bisnis dan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen terkait kualitas produk yang mereka beli.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengklasifikasikan merek menjadi tiga jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Menurut Pasal 1 Angka 2, merek dagang adalah tanda yang membedakan antara barang yang ditawarkan untuk diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dengan barang serupa lainnya.

Pasal 1 Angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan definisi merek jasa sebagai merek yang digunakan untuk membedakan jasa yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dari jasa serupa. Sementara itu, Pasal 1 Angka 4 dalam undang-undang yang sama memberikan definisi merek kolektif sebagai merek yang diterapkan pada barang dan jasa dengan sifat, ciri,

dan mutu yang serupa, serta diawasi secara bersama oleh beberapa individu atau badan hukum untuk membedakan dari barang dan jasa serupa.

Merek merupakan bentuk karya intelektual yang memiliki peranan utama dalam memfasilitasi perdagangan barang dan jasa serta meningkatkan investasi. Dalam konteks persaingan bisnis, citra merek memberikan tanda pengenal penting bagi konsumen dan menjamin kualitas produk atau layanan. Oleh karena itu, merek dianggap sebagai kekayaan ekonomi yang mampu memberikan keuntungan besar kepada pemiliknya, baik individu maupun perusahaan, terutama jika dikelola dengan baik dari segi bisnis dan manajemen. Perlindungan hukum diberikan pada merek karena peranannya yang sangat penting, yaitu melindungi hak-hak pemilik individu atau badan hukum terkait dengan merek tersebut (Sutedi, 2009).

Maraknya praktik pembajakan dan peniruan merek oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan ketidaksehatan dalam persaingan usaha, yang pada akhirnya dapat membawa dampak negatif bagi dunia bisnis secara keseluruhan. Situasi semacam ini berpotensi merugikan ekosistem bisnis di Indonesia. Dari perspektif global, kondisi ini juga dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi investor asing, yang mungkin enggan berbisnis di lingkungan yang cenderung tidak stabil dan tidak terlindungi secara memadai. Dampaknya adalah Indonesia bisa kehilangan daya saing global karena berkurangnya kepercayaan dunia terhadap merek dan produk dari Indonesia. Jika di Indonesia terjadi penyebaran merek palsu atau produk yang meniru merek terkenal, baik yang sudah dikenal secara internasional maupun yang populer secara lokal, citra Indonesia bisa terganggu.

Kesadaran masyarakat, baik individu maupun perusahaan, dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang untuk barang dan/atau jasa, menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa statistik jumlah permohonan pendaftaran merek meningkat dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: Ariawan et al. (2021)

Gambar 3.1 Peningkatan Jumlah Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia Tahun 2011–2016

Data tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi merek dagang, baik yang telah mendunia maupun yang bersifat lokal, tetapi juga menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengikutsertakan diri dalam proses pendaftaran merek untuk produk barang dan/atau jasa.

Peningkatan permohonan pendaftaran merek untuk produk barang dan/atau jasa sering kali terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan persaingan tinggi di antara pelaku bisnis. Pada era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi, produk atau jasa yang dijual di satu negara bisa dengan cepat dikenalkan di negara lain. Perdagangan tidak lagi terbatas oleh batasan geografis atau waktu karena kemudahan akses melalui internet. Karena itu, perlindungan hukum atas merek menjadi makin krusial untuk mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan atau peniruan, yang dapat merusak persaingan usaha yang sehat dan merugikan pemilik merek.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diberlakukan pada 11 Oktober 1961 dan

kerap dikenal sebagai UU Merek 1961, menjadi landasan pertama untuk mengatur masalah merek di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda, yaitu *Reglement Industriale Eigendom Kolonien* 1912, S 1912 No. 545 jo. 1913–214, yang dianggap sudah tidak relevan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, hak perlindungan bagi pemilik merek tidak bergantung pada proses pendaftaran, melainkan ditentukan berdasarkan pemakaian pertama kali. Meskipun pendaftaran mungkin dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemakai pertama kali, hal ini hanya menciptakan asumsi, dan pembatalan dapat diajukan terhadap pemilik merek terdaftar oleh pihak yang merasa sebagai pemakai pertama kali, asalkan dapat dibuktikan sebaliknya. Sistem ini dikenal dengan istilah “*first to use*” atau “sistem pendaftaran deklaratif”.

Lahirnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 dapat dipahami melalui pertimbangan hukum yang mendasarinya. Salah satu aspek penting adalah perlindungan konsumen dari produk tiruan yang menggunakan merek yang dikenal karena kualitasnya. Tujuan undang-undang ini adalah melindungi masyarakat dari produk palsu yang meniru merek terkenal agar konsumen tidak tertipu oleh kualitas yang rendah. Dengan demikian, undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan melindungi kepentingan konsumen dari barang-barang palsu atau tiruan.

Pertimbangan yang membentuk Undang-Undang Merek 1961 sejalan dengan pertimbangan dari putusan hakim HgH (*Hooggerrechts Hof*) pada tanggal 20 Oktober 1927, di mana disebutkan bahwa perlindungan merek pabrik dan perusahaan tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari kerugian bagi pelaku industri dan pedagang, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat secara keseluruhan (Purwosutjipto, 1987). Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1972 dalam kasus antara PT Tancho Indonesia Co Ltd. dan Wong A Kiong (Ongko Sutrisno) Direksi Firma Tokyo Osaka Company, Mahkamah Agung mengungkapkan

pendapat bahwa perlindungan sebaiknya ditekankan kepada masyarakat secara umum, terutama para konsumen (Purwosutjipto, 1987). Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk mendukung gugatan dari pihak penggugat asal. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dari PT Tancho Indonesia Co Ltd., membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/1972 G yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1972, dan membatalkan pendaftaran merek dagang yang tercatat atas nama tergugat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat membatalkan kepemilikan merek yang telah didaftarkan (Purwosutjipto, 1987).

Sistem pendaftaran deklaratif yang diterapkan oleh Undang-Undang Merek 1961 dan juga dikenal dengan prinsip “*first to use*,” telah menimbulkan berbagai sengketa merek. Sistem yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta terhadap merek-merek yang memiliki reputasi atau popularitas tinggi, menjadi kelemahan utamanya. Banyak praktisi dan pakar hukum merek berpendapat bahwa undang-undang ini memiliki kekurangan, terutama karena prinsip “*first to use*” sering kali menyulitkan penentuan siapa yang sebenarnya pemakai pertama dengan iktikad baik terhadap merek yang diperdebatkan (Sumida & Maulana, 1994). Dalam praktiknya, sistem pendaftaran deklaratif ini sering mengakibatkan kesulitan dalam pembuktian mengenai siapa yang sebenarnya menjadi pemakai pertama dengan niat baik terhadap merek yang sedang dipertentangkan. Dengan demikian, dalam kasus sengketa, memastikan siapa yang memiliki hak sejati merupakan hal yang sulit. Pemilik merek yang tidak melakukan pendaftaran harus memberikan bukti-bukti terkait penggunaan mereknya, di mana bukti-bukti tersebut melibatkan dokumen-dokumen dan kesaksian

⁴ Prinsip iktikad baik ini sudah disaksikan berkenaan dengan perkara “Tancho”, yang mana dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 677/K/Sip/1972. Tanggal 13 Desember telah diletakkan dasar bahwa yang berhak atas suatu merek bukan saja pemakaian pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama. Akan tetapi, dalam hal ini dia harus selalu beriktikad baik. Maka pengusaha Indonesia yang telah mendaftarkan Merek “Tancho” dalam Daftar Umum Merek di Indonesia ternyata kalah dan dibatalkan pendaftarannya karena ia dipandang tidak beriktikad baik. Lebih jauh tentang ini, lihat Putusan MA RI (1972).

lainnya yang sering kali sulit untuk dikumpulkan dan disajikan (Gautama, 1989).

Dengan adanya sistem pendaftaran merek deklaratif, ketidakpastian hukum muncul karena merek yang sudah terdaftar dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pihak lain yang mampu membuktikan bahwa mereka adalah pemakai pertama. Sistem deklaratif pada dasarnya bergantung pada suatu bentuk anggapan hukum. Pendaftaran merek memberikan kesan bahwa pendaftar adalah pihak yang pertama menggunakan merek tersebut. Tetapi, pandangan hukum semacam itu tidak hanya menciptakan ketidakpastian, tetapi juga menghadirkan berbagai masalah dan kendala dalam lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, pendaftaran merek tidak memberikan jaminan yang kuat terhadap hak-hak pemilik merek karena dapat terancam oleh pihak lain yang memiliki bukti sebagai pemakai pertama. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan dapat menghambat perkembangan usaha, serta memunculkan berbagai permasalahan hukum yang perlu diatasi (Gautama & Winata, 1994).

Dalam beberapa kasus, Pasal 2 Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata belum dipahami dan diterapkan secara baik dan benar. Bagian pertama mengindikasikan bahwa hak istimewa untuk menggunakan suatu merek yang membedakan barang dari perusahaan atau dagangan seseorang atau badan hukum diberikan kepada mereka yang pertama kali menggunakan merek itu untuk tujuan tersebut di Indonesia. Bagian kedua menunjukkan bahwa, kecuali ada bukti sebaliknya, orang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut. Contoh seperti kasus Merek Enker menunjukkan adanya kesalahan pemahaman oleh Majelis Hakim. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa tanda tangan pemilik merek terdaftar pada perjanjian lisensi bukan merupakan indikasi sebagai pemakai pertama. Padahal, pasal tersebut tidak menyatakan hal tersebut secara tegas. Pemahaman yang salah terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penafsiran hukum dan

menyulitkan para pihak yang terlibat dalam sengketa merek (Maulana, 1999).

Berdasarkan permasalahan yang muncul, seperti ketidakpastian hukum dan kesalahan pemahaman terhadap ketentuan, pendaftaran merek dengan sistem deklaratif di Indonesia dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan praktik bisnis. Dalam beberapa kasus, sistem ini dapat memberikan celah untuk kesalahpahaman interpretatif dan menimbulkan sengketa yang sulit dipecahkan. Kritik terhadap sistem pendaftaran deklaratif ini memunculkan dorongan untuk merevisi atau menggantinya dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan dinamika bisnis dan tantangan hukum kontemporer. Pembaruan dalam peraturan merek mungkin diperlukan untuk memastikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak pemilik merek di tengah perubahan lanskap bisnis yang cepat.

Sebagai respons terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul, Undang-Undang Merek 1992, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Salah satu perubahan signifikan dalam undang-undang ini adalah pengadopsian sistem pendaftaran konstitutif untuk menggantikan sistem pendaftaran deklaratif yang digunakan sebelumnya. Prinsip “*first to file*” diterapkan, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek, bukan lagi kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum merek di Indonesia, beralih dari fokus pada pemakaian pertama ke pendaftaran pertama sebagai dasar perolehan hak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diperkenalkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 terkait regulasi merek (Jened, 2015).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengalami revisi guna memperbarui dan menyelaraskan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan persyaratan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) Including Trade in Counterfeit Goods*.

Perubahan ini diarahkan untuk memastikan bahwa regulasi merek di Indonesia sesuai dengan standar internasional, khususnya yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, untuk meningkatkan kejelasan dan kepraktisan, penyusunan teks tunggal dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Single text* ini bertujuan untuk menyatukan dan merapikan berbagai perubahan atau amandemen yang telah dilakukan sebelumnya sehingga memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan mudah diakses terkait regulasi merek di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan implementasi hukum merek di tingkat nasional (Jened, 2015).

Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diberlakukan selama 15 tahun, Indonesia memperkenalkan peraturan baru yang mengatur merek dagang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menjadi kerangka hukum terbaru tentang merek dagang di Indonesia. Undang-undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur registrasi, perlindungan, dan penegakan hak merek, serta memasukkan aspek-aspek terkait indikasi geografis. Perubahan ini mungkin bertujuan untuk terus mengikuti perkembangan dan tuntutan global dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal merek. Dengan mengeluarkan undang-undang yang lebih baru, pemerintah dapat memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum yang terkait dengan merek sesuai dengan perkembangan tren ekonomi dan hukum di tingkat nasional dan internasional.

Selain regulasi merek pada tingkat nasional, Indonesia juga terikat pada peraturan merek internasional. Indonesia mulai terlibat dalam urusan merek di forum internasional setelah meratifikasi perjanjian yang membentuk *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 Tahun 1994). Pada tanggal 15 April 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut dengan menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Melalui langkah ratifikasi ini, Indonesia secara formal mengakui dan

menerapkan ketentuan yang terkandung dalam *Annexes of Final Act* (Jened, 2015).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi merek di Indonesia. Sistem “*first to file*” diterapkan di mana hak atas merek diberikan kepada pemilik yang pertama kali mendaftarkannya. Negara memberikan hak eksklusif atas merek kepada pemilik yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu, di mana hak tersebut dapat memungkinkan pemilik untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pendaftaran merek memiliki beberapa fungsi yang penting, di antaranya adalah merek berfungsi sebagai bukti resmi yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut. Selanjutnya, pendaftaran merek juga menjadi dasar untuk menolak permohonan dari pihak lain yang berusaha mendaftarkan merek yang serupa. Selain itu, pendaftaran merek dapat digunakan sebagai upaya untuk menghalangi individu atau lembaga lain untuk menggunakan merek yang serupa. Aspek komersial juga menjadi bagian penting dari fungsi merek. Melalui penjualan atau lisensi, merek dapat dikomersialkan sehingga dapat meningkatkan nilai merek dan memberikan jaminan kualitas di mata investor dan institusi keuangan. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat meningkatkan kemampuan pemilik merek dalam menjalankan persaingan yang sehat di dunia perdagangan. Merek juga berperan dalam melindungi hak-hak pemiliknya dan memberikan dasar hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Secara umum, hak atas merek dapat diperoleh melalui dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam sistem deklaratif (*first to use principle*), titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Prinsip utama dalam sistem deklaratif ini adalah bahwa pihak paling pertama yang menggunakan suatu merek, pihak tersebutlah yang menurut hukum paling berhak atas merek bersangkutan, meskipun pendaftaran merek belum pernah dilakukan. Sementara itu, sistem deklaratif dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di

Indonesia sehingga sebagai penggantinya, Indonesia sekarang telah mengadopsi sistem konstitutif. Sistem konstitutif mengharuskan pendaftaran sebagai dasar untuk memperoleh hak eksklusif atas merek. Ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam prinsip “*first to file*”, siapa pun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan mendapatkan hak, tanpa memperhatikan apakah merek tersebut telah digunakan secara aktif dalam kegiatan bisnis (Usman, 2003).

Berdasarkan kesepakatan TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), *Paris Convention* dijadikan sebagai standar minimum dalam mengatur perlindungan merek yang harus diimplementasikan oleh negara-negara yang menjadi bagian dari WTO. Persyaratan ini tercantum dalam Pasal 1 Paragraf 3 dan Pasal 2 TRIPS. Dengan demikian, negara-negara anggota WTO diharapkan mematuhi standar perlindungan merek yang telah ditetapkan dalam *Paris Convention* sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam konteks TRIPS (Usman, 2003). Pasal 1 ayat (3) TRIPS menegaskan bahwa negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara dari anggota lainnya sesuai dengan persyaratan yang ada dalam perjanjian tersebut, terutama dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini berarti warga negara dari negara-negara anggota harus diperlakukan sebagaimana individu atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Konvensi Paris 1967. Sementara itu, Pasal 2 TRIPS menetapkan bahwa anggota TRIPS harus mematuhi Pasal 1 hingga 12 dan Pasal 19 dari Konvensi Paris 1967 terkait dengan Bab II, III, dan IV dari perjanjian tersebut. Terlebih lagi, TRIPS pada Bab I–IV menyebutkan bahwa kewajiban yang dimiliki oleh anggota terhadap satu sama lain tidak boleh dikurangi sebagaimana yang telah disebutkan oleh ketentuan dalam Konvensi Paris 1967. Indonesia sendiri telah mengesahkan dan menerapkan sepenuhnya *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997, serta *Trademark Law Treaty* melalui Keppres Nomor 17 Tahun 1997. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia

menegaskan kewajibannya untuk mematuhi standar internasional terkait perlindungan merek (Usman, 2003).

Dalam sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*), hak atas merek ditentukan melalui proses pendaftaran. Model ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkannya. Dengan kata lain, hak atas merek diberikan kepada pendaftar yang melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu, dan sebagai tanda pengakuan, pihak yang berhak atas merek tersebut diberikan sertifikat merek sebagai bukti yang sangat meyakinkan.⁵ Sertifikat merek dalam konteks ini memiliki kekuatan pembuktian sebanding dengan akta autentik. Hal tersebut diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena bentuknya telah ditentukan oleh peraturan hukum. Dengan demikian, sertifikat merek tidak hanya menjadi bukti yang meyakinkan, tetapi juga memiliki keabsahan hukum yang kuat, sebagaimana diatur oleh undang-undang.⁶

Perkembangan hukum merek dengan perubahan sistem pendaftaran juga terjadi di negara lain seperti Sri Lanka, di mana proses pendaftaran sangat penting untuk memperoleh hak eksklusif atas merek dagang di sana. Berbeda dengan beberapa yurisdiksi seperti Amerika Serikat, penggunaan sebelumnya bukanlah syarat untuk pendaftaran merek di Sri Lanka. Penting untuk dicatat bahwa tanda terdaftar berarti dilindungi oleh hukum Sri Lanka secara umum. Sebagaimana dinyatakan Marsoof (2012, 52), bahwa

“As such, the process of registration is of paramount importance to the acquisition of exclusive trademark rights in Sri Lanka. Unlike in some jurisdictions such as the United States, prior use is not a precondition to registration in Sri Lanka. It must also be borne in

5 Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Lebih jauh tentang ini, lihat Purwaningsih (2005).

6 Sertifikat merek merupakan konsekuensi dari sistem konstitutif. Seseorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah didaftar jika dia sudah mempunyai sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Lebih jauh tentang ini, lihat Sembiring (2002) dan Saidin (1995).

mind, that unregistered marks are protected by the common law of Sri Lanka.”

Beberapa perubahan dalam pengaturan merek juga merupakan hasil dari partisipasi Indonesia sebagai anggota organisasi internasional dan ratifikasi perjanjian internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁷ Hal ini dimulai saat Indonesia resmi bergabung sebagai anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Dalam hal ini, WIPO merupakan salah satu badan khusus PBB di bidang perlindungan kekayaan intelektual, sekaligus kelanjutan dari Konvensi Paris yang dikenal sebagai “*The Paris Convention for Protection of Industrial Property*” pada tahun 1883 di Paris. Dalam konteks merek, Konvensi Paris mengatur tiga aspek utama, yakni perlakuan nasional, hak prioritas, dan registrasi.⁸ Prinsip *national treatment* menyiratkan bahwa setiap warga negara yang menjadi peserta Konvensi Paris berhak untuk meminta agar negara peserta lain memberikan perlakuan yang sama terhadap warganya sendiri dalam hal melindungi merek. Di samping itu, prinsip hak prioritas mengacu pada hak yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam 6 bulan setelah merek tersebut didaftarkan di negara peserta konvensi lainnya. Sementara itu, prinsip pendaftaran mencakup harmonisasi global dalam proses pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi

⁷ Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Lebih jauh tentang ini, lihat DJKI Kemenkumham (2011).

⁸ Prinsip “*National Treatment*” atau prinsip asimilasi (*principle of assimilation*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seorang warga negara yang merupakan warga dari suatu negara peserta, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga negara di mana mereknya didaftarkan. Lebih jauh tentang ini, lihat Hasibuan (2003) serta Djumhana dan Djubaedillah (1993).

Paris. Dengan menggunakan sistem pendaftaran sebagai dasar untuk memberikan hak, perlindungan hak berlaku bagi pemilik merek yang telah terdaftar.

Undang-undang yang menegaskan hak atas merek di Indonesia telah disahkan untuk melindungi merek milik individu atau badan hukum, mencegah pemalsuan merek, serta menjaga pemilik merek yang sah dari risiko kerugian seperti penurunan penjualan atau penurunan kualitas produk yang dihasilkan oleh pihak yang menjiplak merek. Meskipun demikian, Indonesia hingga kini masih menghadapi sejumlah masalah terkait merek, termasuk penyalahgunaan merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), baik yang telah dikenal secara nasional maupun internasional. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk memperoleh manfaat merek dalam aktivitas usaha, baik yang mirip maupun berbeda.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menegaskan bahwa hak eksklusif atas merek merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk durasi tertentu. Pemilik hak tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Ketentuan dalam Pasal 3 tersebut juga menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang dapat diberikan kepada beberapa individu atau badan hukum melalui sistem lisensi. Gatot Supramono dalam Gunawati (2015) menekankan bahwa hak eksklusif atau hak spesifik merupakan hak pribadi bagi pemilik merek dalam menggunakan mereknya sehingga hal ini mengindikasikan bahwa tanpa izin dari pemiliknya, orang lain tidak boleh menggunakan hak atas merek tersebut. Untuk mendapatkan hak istimewa atau hak eksklusif atas mereknya, individu maupun badan hukum harus terlebih dahulu mendaftarkannya dalam Daftar Umum Merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Saat mendaftarkan merek, baik individu maupun badan hukum harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, pendaftaran akan ditolak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengaturan yang lebih terperinci terkait kriteria penolakan pendaftaran merek yang dijelaskan mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 22. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa jika pendaftaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, pihak berwenang, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), wajib menolak pendaftaran merek tersebut.

Regulasi diciptakan untuk menjamin kejelasan dalam hukum, namun pelaksanaannya masih menghasilkan sejumlah kontroversi terkait merek di Indonesia. Suatu sengketa merek, yang berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum, adalah suatu peristiwa hukum yang termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Oleh karena itu hukum acara perdata digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Adapun hukum acara perdata atau undang-undang yang dimaksud adalah:

- 1) Reglemen Indonesia Diperbaharui (*Herziene Inlansch Reglement/HIR*) termasuk dalam Stb. 1941/44 dan berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura.
- 2) Reglemen untuk Daerah Seberang (*Reglement Buitengesweten/RBg*), termuat dalam Stb. 1927/227 dan berlaku bagi daerah luar Pulau Jawa dan Madura.

Kedua peraturan tersebut berlaku bagi penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Apabila pemilik suatu merek mengetahui adanya pembajakan atau pemalsuan yang membongceng ketenaran mereknya maka pemilik merek tersebut dapat segera memperingatkan, menegur, atau menyomasi pemalsuan atau peniruan merek tersebut. Pemilik merek juga bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, supaya perbuatan penipuan atau pemalsuan merek tersebut dapat dihentikan dan pemalsu atau penirunya segera ditindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Dalam praktik pada umumnya, pemilik merek tidak langsung menuntut pembajak atau pemalsu merek tersebut melalui proses hukum karena proses penuntutan baik secara perdata maupun

secara pidana akan menyita waktu yang lama serta biaya yang cukup besar sehingga pemilik merek biasanya terlebih dahulu menempuh jalan musyawarah dengan harapan supaya pemalsu menghentikan perbuatannya dan menyatakan permohonan maaf melalui surat kabar, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga disertai dengan ganti rugi sejumlah uang kepada pemilik merek yang telah dirugikan.

Sebuah kasus kontroversi merek pernah terjadi antara perusahaan otomotif Jerman, Bayerische Motoreen Werke (BMW), dan pengusaha mode Henrywo Yuwijono dari Penjaringan, Jakarta Utara, yang memiliki merek Body Man Wear (BMW). Permasalahan ini dimulai ketika perusahaan BMW Jerman mengajukan gugatan terhadap Henrywo. BMW Jerman yang berbasis di Munich merasa tidak setuju saat Henrywo memproduksi pakaian dan celana dengan merek BMW. Perusahaan BMW Jerman mengajukan pembatalan merek BMW yang dimiliki oleh Henrywo melalui Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Hasilnya adalah pengadilan mengabulkan gugatan BMW Jerman terhadap merek pakaian BMW yang dimiliki oleh Henrywo.

Majelis hakim menyatakan bahwa BMW Jerman telah membuktikan statusnya sebagai merek terkenal secara global. Sementara itu, penggunaan merek Body Man Wear oleh BMW versi Henrywo dinilai sebagai tindakan yang kurang beretika saat mendaftarkan merek tersebut karena memanfaatkan ketenaran merek BMW Jerman yang sudah mapan. Henrywo mengajukan kasasi karena tidak puas dengan keputusan itu. Pada 27 Oktober 2014, Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan kasasi dari Henrywo dengan nomor putusan 79K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang menolak gugatan BMW Jerman. BMW Jerman tetap tidak puas dengan keputusan tersebut dan melanjutkan dengan Peninjauan Kembali (PK). Namun, upaya PK tidak berhasil memperoleh hasil yang diharapkan karena MA hanya mengubah keputusan dari ditolak menjadi tidak diterima, dengan nomor putusan 29 PK/Pdt.SusHKI/2016.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan pembatalan merek tidak dapat diterima karena barang yang menjadi subjek sengketa memiliki perbedaan kategori. Mahkamah Agung mengemukakan bahwa belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengikuti Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 yang dihasilkan dari rapat pleno kamar perdata, diputuskan bahwa gugatan pembatalan merek yang serupa secara substansial, tetapi bukan sejenisnya harus ditolak. Lebih lanjut, keputusan-keputusan sebelumnya dari Mahkamah Agung tentang merek yang serupa, tetapi tidak sejenis untuk barang tertentu tidak lagi dianggap berlaku.

Dalam kontroversi merek BMW ini, memang terdapat kesamaan antara BMW dari Jerman dan varian BMW milik Henrywo, tidak hanya dari segi nama yang identik, tetapi juga dari sudut pandang bentuk logo yang hampir serupa. Namun, tantangan muncul karena adanya kekosongan hukum, terutama karena belum adanya peraturan pemerintah yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pembatalan merek untuk jenis barang yang berbeda. Selain itu, terdapat ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dianggap kurang memberikan kejelasan, terutama dengan keputusan penolakan untuk kasus pembatalan merek yang bukan sejenis. Hal ini dapat memicu lebih banyak pelanggaran terkait dengan pemakaian merek terkenal di masa mendatang. Hingga kini, sistem pendaftaran *first to file* di Indonesia masih belum optimal dalam menjamin keadilan dan kegunaan secara lengkap dan utuh. Banyak kasus terjadi di mana merek didaftarkan oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya. Sebagai contoh, dalam kasus merek Pierre Cardin, Mahkamah Agung (MA) telah menentukan bahwa pemegang merek tersebut adalah Alexander Satryo Wibowo dari Kayu Putih, Jakarta Timur karena desainer asal Prancis, Pierre Cardin, dianggap terlambat dalam mendaftarkan mereknya di Indonesia.

C. Perlindungan Merek dalam Lingkup Internasional

Peraturan mengenai indikasi geografis telah menjadi topik pembahasan di forum internasional dan diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Beberapa kesepakatan internasional tersebut (UNCTAD-ICTSD, 2005) diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

1. BAB I *The Paris Convention*

Menurut rumusan dalam Konvensi Paris, merek dagang umumnya dijelaskan sebagai simbol yang membedakan produk dari satu perusahaan dengan produk yang berasal dari perusahaan lain. Dalam kesepakatan multilateral ini, standar perlindungan diatur dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, termasuk paten, paten sederhana, merek dagang dan jasa, nama dagang, indikasi asal, desain industri, dan penegakan persaingan curang. Ratifikasi Konvensi ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Konvensi Paris mengatur prinsip-prinsip persaingan yang adil dan memerincikan kriteria perilaku yang dianggap tidak *fair* dalam persaingan (*unfair competition*). Pasal 10bis dari Konvensi Paris memerinci elemen-elemen yang tercakup dalam persaingan yang tidak adil. Ketentuan ini kemudian diadopsi oleh Pasal 2 Bagian 3 TRIPS *Agreement* dan Pasal 22.2 (b), yang menjadi dasar untuk melindungi indikasi geografis. Pasal 10bis dari Konvensi Paris mengidentifikasi bahwa persaingan yang tidak adil mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- 2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- 3) *The following in particular shall be prohibited:*
 - a) *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

- b) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
- c) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

2. BAB II pada *The Madrid Protocol*

Madrid *Agreement* (Perjanjian Madrid tentang Indikasi Palsu atau Menyesatkan Asal Barang) yang ditandatangani pada tanggal 14 April 1891 telah mengalami enam kali revisi antara tahun 1900 dan 1967 untuk memperluas jumlah negara anggota. *Agreement* ini mempersyaratkan bahwa aplikasi internasional hanya dapat didasarkan pada merek nasional yang telah terdaftar. Dari Madrid *Agreement* ini, kemudian Madrid *Protocol* dihasilkan sebagai protokol kelanjutan yang memperbarui beberapa aspek penting dari Madrid *Agreement*. Madrid *Agreement* mengatasi masalah terkait indikasi palsu dan asal barang yang bisa menimbulkan kebingungan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 (1).

“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.”

Protocol ini mulai berlaku sejak 1 April 1996 dengan tujuan untuk memperkenalkan inovasi pada sistem Madrid. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperluas cakupan geografis pendaftaran merek dan mencapai harmonisasi dalam sistem pendaftaran merek. Hingga saat ini, anggota dari Madrid Union telah berjumlah kurang lebih delapan puluh negara, dengan jumlah 23 negara yang hanya meratifikasi Madrid *Protocol* dan sisanya adalah negara yang meratifikasi baik Madrid *Agreement* maupun Madrid *Protocol* (Datri,

2007). Pada saat ini, beberapa negara, seperti India, Argentina, Brasil, serta Thailand juga sedang melakukan kajian mengenai urgensi untuk meratifikasi Madrid *Protocol* dengan cara mengajukan permohonan internasional di kantor merek negara asal (*office of origin*).

Adapun yang harus dipenuhi dalam pendaftaran antara lain harus menyertakan nama dan alamat pemohon, keterangan apakah yang bersangkutan merupakan warga negara atau badan hukum, serta nama dan alamat dari perwakilan pemohon di negara tujuan bila ada. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), permohonan yang

terdiri dari berbagai macam warna sebagai keistimewaan pada mereknya harus melengkapi dengan beberapa persyaratan pada aplikasi pendaftaran internasionalnya sebagai berikut.

- 1) pernyataan atas fakta yang menyebutkan spesifikasi warna atau kombinasi warna yang diklaim;
- 2) kopi warna (jumlah kopi akan ditentukan berdasarkan peraturan) yang tertera pada merek untuk dilampirkan dalam notifikasi yang akan diberikan pada IB.

Apabila hendak menggunakan hak prioritasnya sesuai Konvensi Paris, pemohon harus menyertakan pernyataan menyangkut hak prioritas tersebut dengan nomornya, contoh merek yang jelas, serta klasifikasi dari merek tersebut. Selanjutnya, pemohon juga harus menyertakan deskripsi mengenai permohonan pendaftaran merek atau pendaftaran awal dalam bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan dalam permohonan internasional, serta klasifikasi barang dan jasa mengacu pada *Nice Agreement* dan mengikuti standar klasifikasi yang diakui di negara asal.

Madrid *Protocol* merupakan kesepakatan internasional yang disahkan oleh negara-negara anggota WIPO pada tahun 1989. Kesepakatan ini membentuk dasar bagi Sistem Madrid yang memungkinkan pendaftaran merek secara global. Dalam Sistem Madrid, negara-negara anggota bisa mendaftarkan mereknya di seluruh negara yang menjadi anggota dengan melakukan pendaftaran hanya di kantor merek negara asal.

Permohonan internasional akan diajukan ke *WIPO* apabila dianggap memenuhi persyaratan oleh kantor merek negara asal. Selanjutnya, permohonan internasional akan diperiksa oleh *WIPO* selaku *International Bureau*. Pemeriksaan di tahap ini hanya merupakan pemeriksaan formalitas mengenai apakah permohonan internasional tersebut dapat diterima oleh *WIPO* atau tidak. Dalam tahap ini, *WIPO* juga tidak memeriksa unsur pembeda maupun deskripsi dari merek tersebut secara lebih lanjut karena pemeriksaan tersebut diserahkan kepada kantor merek negara tujuan dengan menggunakan undang-undang maupun regulasi merek negaranya masing-masing. Dengan kata lain, yang dilakukan oleh *WIPO* dalam tahap ini hanya berupa pemeriksaan klasifikasi barang dan jasa yang tertera di permohonan internasional tersebut sehingga dapat diketahui apakah permohonan tersebut sudah memenuhi standar internasional yang disebutkan di *Nice Agreement* atau belum. Apabila permohonan tersebut belum memenuhi kriteria maka *WIPO* akan melengkapi klasifikasi atas barang dan jasa, atau meminta bantuan kepada pemohon untuk mengubah atau menambahkan keterangan terhadap detail klasifikasi barang dan jasa yang dianggap bias, salah, atau kurang lengkap.

Terhadap ketidaksesuaian prosedur permohonan internasional tersebut, *WIPO* dapat mengeluarkan “*notice of irregularity*”, yang mengharuskan pemohon untuk memperbaiki permohonan internasional tersebut dalam waktu tiga bulan. Namun bila permohonan internasional tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk didaftar maka *WIPO* akan menetapkan tanggal dan nomor pendaftaran internasional, melakukan pencatatan merek tersebut dalam *intentional register*, serta memberitahukan kantor merek negara tujuan atas pendaftaran internasional tersebut. *WIPO* juga akan memuat pendaftaran internasional di dalam *WIPO Gazette*.

Kantor Merek negara tujuan kemudian akan memeriksa pendaftaran internasional tersebut berdasarkan undang-undang maupun regulasi merek di negara masing-masing. Negara tujuan berhak menolak pendaftaran internasional tersebut di negaranya

atas dasar regulasi merek nasionalnya. Apabila merek tersebut tidak dapat didaftar di negara tersebut maka kantor merek negara tujuan akan menyampaikan penolakan, atau yang lebih dikenal dengan “*provisional refusal*” kepada WIPO agar mencatat penolakan tersebut di *international register* dan WIPO Gazette, serta memberitahukan ke pihak pemohon terkait dengan tidak dapat didaftarkannya merek di negara tersebut. Periode pemeriksaan dapat berlangsung maksimal 12—18 bulan.

3. BAB III pada GATT 1947

GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) merupakan sebuah perjanjian perdagangan internasional yang terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1948. Pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsider yang tunduk dan tergantung kepada organisasi perdagangan dunia. Pembentukan GATT ini menjadi persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif. Tarif secara timbal balik mencerminkan suatu persetujuan dagang global.

Sejak berdiri tahun 1947, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan (*rounds*) pokok dan bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional. Perundingan putaran Uruguay tahun 1986–1994 merupakan putaran terakhir dan terpanjang hingga terbentuklah *World Trade Organization (WTO)* tahun 1994 dan sebuah perangkat perjanjian-perjanjian baru. WTO adalah sebuah forum bagi pemerintah untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan. Organisasi ini juga merupakan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dalam perdagangan. Pada dasarnya, WTO adalah tempat di mana negara anggota mencoba untuk memilah masalah perdagangan yang mereka hadapi dengan satu sama lain. WTO memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukan WTO merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali. Struktur WTO akan dikepalai oleh suatu badan tertinggi yang disebut Konferensi

Tingkat Menteri. Badan tersebut terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO dan akan bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun.

Perubahan dari GATT ke WTO berdampak luas pada bidang hukum perdagangan internasional karena bidang pengaturan yang tercakup dalam WTO sekarang ini terbilang kompleks. WTO tidak hanya mengatur tarif dan barang, tetapi juga mengatur jasa, hak kekayaan intelektual, penanaman modal, lingkungan, dan lain-lain. Adapun prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional yang diatur dalam GATT/WTO meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Prinsip Nondiskriminasi (*Non-Discrimination Principle*)

Prinsip nondiskriminasi meliputi Prinsip *Most Favoured Nation (MFN Principle)* dan Prinsip *National Treatment (NT Principle)*. Prinsip *Most Favoured Nation* diatur dalam *Article 1 section (1) GATT 1947* dengan berjudul *General Favoured Nation Treatment*, yang merupakan prinsip nondiskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota WTO. Menurut prinsip ini, semua anggota GATT harus memberikan perlakuan yang adil dan sama terhadap produk yang berasal dari atau ditujukan kepada anggota GATT lainnya. Hal ini melibatkan kebijakan impor, ekspor, serta biaya-biaya terkait, yang harus diterapkan tanpa penundaan atau syarat khusus kepada semua anggota, tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu.

Sementara itu, Prinsip *National Treatment (NT)* diatur dalam *Article III GATT 1947* yang tidak menghendaki adanya diskriminasi antarproduk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila ada suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara produk domestik dan produk impor,

sehingga dapat diartikan bahwa kedua produk tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama.

2) **Prinsip Resiprositas (*Reciprositas Principle*)**

Prinsip resiprositas (*Reciprositas Principle*) yang diatur dalam *Article II GATT 1947* mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Dengan demikian, setiap negara pada akhirnya diharapkan akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.

3) **Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)**

Prinsip ini telah diatur dalam *Article IX GATT 1947* yang menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Kategori dalam hambatan kuantitatif ini ialah kuota dan pembatasan ekspor secara sukarela, bukan tarif atau bea masuk, mengingat kuota cenderung tidak adil sehingga dalam praktiknya, kuota justru menimbulkan diskriminasi dan peluang-peluang subjektif lainnya. Prinsip ini juga sering kali disebut sebagai ratifikasi hambatan perdagangan.

4) **Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*)**

Prinsip *fairness* dalam perdagangan internasional yang melarang *dumping* dimaksudkan agar tidak terjadi suatu ketidakadilan, di mana suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan di pihak lain, kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Dalam perdagangan internasional, prinsip *fairness* ini diarahkan untuk menghilangkan praktik-praktik persaingan

curang. Oleh karena *dumping* dinilai sebagai praktik yang tidak adil, maka WTO menentukan bahwa apabila suatu negara terbukti melakukan praktik tersebut maka negara importir yang dirugikan mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti-dumping”.

5) **Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*)**

Prinsip ini diatur dalam *Article II Section (2)* GATT-WTO 1995 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakati. Pembatasan perdagangan bebas dengan menggunakan tarif oleh WTO dipandang sebagai suatu model yang masih dapat ditoleransi, misalnya melakukan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk).

Pasal IX: 6 GATT 1947 menghubungkan aspek tanda atau merek dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) serta prinsip kesetaraan perlakuan dan perlindungan terhadap barang asal luar negeri yang diterima oleh suatu negara. Hal ini juga berkaitan dengan kerja sama antarnegara dalam konvensi internasional untuk menetapkan prinsip dan aturan yang seimbang mengenai perlindungan indikasi geografis. Konsep indikasi geografis dalam Pasal IX: 6 memiliki implikasi terkait:

”The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.” (Pasal IX Ayat 6 GATT 1947, 12)

4. BAB IV pada The Lisbon Agreement

The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration tahun 1958 mengenali istilah “*appellation of origin*” (sebutan asal) yang mengidentifikasi asal suatu produk dengan kualitas dan karakteristik khusus yang terhubung pada produk tersebut. *The Lisbon Agreement* memberikan perlindungan yang lebih komprehensif daripada perjanjian sebelumnya dengan memasukkan nama geografis dari suatu negara atau daerah asal produk, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 (1):

“In this Agreement, ‘appellation of origin’ means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.” (Lisbon Agreement, 1979, 1)

Di samping itu, perjanjian tersebut juga menetapkan langkah-langkah pengambilalihan atau konfiskasi atas produk palsu yang menggunakan “*appellation of origin*” dari suatu negara atau wilayah, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kebingungan atau penipuan terhadap konsumen, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3:

“Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as ‘kind’, ‘type’, ‘make’, ‘imitation’ or the like.” (Lisbon Agreement, 1979, 2)

5. BAB V pada WIPO Initiatives

Pada periode 1974 dan 1975, WIPO mengembangkan perjanjian multilateral baru yang berfokus pada perlindungan indikasi geografis. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk merevisi Konvensi Paris dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan indikasi geografis. Melalui serangkaian negosiasi yang berlangsung pada tahun 1980 hingga awal 1990-an, negara-negara anggota

mencapai kesepakatan untuk menyertakan Pasal Tambahan 10 dalam Konvensi Paris. Kesepakatan ini didokumentasikan dalam laporan dari WIPO “*Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs, and Geographical Indication*”, SCT/8/4, yang secara terperinci membahas perkembangan perjanjian tersebut pada tanggal 2 April 2002.

TRIPS Agreement (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan hasil dari pembentukan *World Trade Organization (WTO)* di Marrakesh, Maroko, pada 15 April 1994. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Tujuan dari TRIPS Agreement di antaranya adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada produk yang diperdagangkan, menyusun kebijakan yang memastikan implementasi tanpa mengganggu perdagangan, merumuskan regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan kolaborasi global untuk menangani produk palsu yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 22 hingga Pasal 24 menyentuh mengenai indikasi geografis dan pasal 22.1–2 yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*
- 2) *In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*
 - a) *the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*

- b) *any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).* (TRIPS Agreement, 1994, 328)

Aturan internasional tentang merek dimulai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada 20 Maret 1883. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dalam industri. Pada awalnya, konvensi ini diadopsi oleh 11 negara, namun pada 1 Januari 1976, jumlah negara yang bergabung telah mencapai 82, termasuk Indonesia. Republik Indonesia mengikuti teks *Paris Convention* yang diadopsi di London pada tahun 1934 (Saidin, 2010).

Konvensi Paris telah mengalami beberapa revisi sejak disahkan pada 20 Maret 1883. Revisi-revisi tersebut terjadi di beberapa tempat, antara lain di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900, di Washington, Amerika Serikat pada 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada 14 Juli 1967, dengan amendemen terakhir pada 18 September 1979. Secara substansial, Konvensi Paris memiliki dua prinsip pokok sebagai berikut.

- 1) *National Treatment* menurut Article 2.1 Paris Convention: “*National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.*” (Paris Convention, 1979, 2)

Prinsip tersebut menyatakan bahwa warga negara dari negara-negara anggota Uni diwajibkan mendapatkan perlindungan hak milik industri mereka di seluruh negara-negara anggota lainnya. Perlindungan ini merujuk pada keuntungan yang diberikan oleh

hukum di setiap negara kepada warganya, tanpa mengurangi hak-hak yang telah diatur secara khusus dalam konvensi ini. Dengan demikian, mereka memiliki perlindungan yang serupa untuk nama mereka di semua negara anggota dan dapat mengambil tindakan hukum yang sebanding jika hak-hak mereka dilanggar, asalkan memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku untuk warga negara.

- 2) Hak Prioritas (*Rights of Property*) menurut Article 4 Paris Convention menyatakan bahwa negara memberikan kemungkinan hak prioritas pada paten, *utility models*, desain industri, dan merek. Hal ini memungkinkan pemohon yang telah mengajukan permohonan di satu negara anggota dapat mengajukan permohonan yang serupa (untuk merek) di negara-negara anggota lainnya dalam periode 6 bulan. Hak ini bertujuan untuk menghalangi pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak lain.

Soegondo Soemodirejo dalam Saidin (2010) menyatakan bahwa secara internasional, terdapat 4 (empat) macam sistem pendaftaran merek sebagai berikut.

- 1) Pendaftaran merek tanpa penilaian awal adalah sistem di mana merek yang diajukan langsung didaftarkan tanpa peninjauan terlebih dahulu, asalkan persyaratan permohonan, semua biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran telah dilunasi. Dalam sistem ini, tidak ada evaluasi atas kesesuaian merek dengan kriteria lain yang diatur dalam undang-undang, seperti kemiripan dengan merek lain yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama individu lain. Sistem ini umumnya diterapkan di beberapa negara, seperti Prancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
- 2) Pendaftaran dengan pemeriksaan awal merek merupakan sistem di mana ada penelitian terhadap persyaratan permohonan dan sifat-sifat unik dari merek sebelum proses pendaftaran. Hanya merek yang memenuhi kriteria dan tidak memiliki keseluruhan atau inti kesamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk produk serupa atas nama orang lain yang dapat diajukan untuk

didaftarkan. Sistem ini diterapkan oleh sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Indonesia.

- 3) Pendaftaran dengan pengumuman sementara adalah suatu sistem di mana sebelum merek didaftarkan, terlebih dahulu dilakukan pengumuman tentang merek tersebut. Tindakan ini memberikan peluang kepada individu lain untuk menyampaikan keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut. Pendekatan ini diterapkan oleh beberapa negara, termasuk Spanyol, Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Australia.
- 4) Sistem pendaftaran merek dengan pemberitahuan sebelumnya tentang adanya merek-merek serupa yang terdaftar adalah saat pemohon diberitahu bahwa merek yang diajukan memiliki kesamaan dengan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang serupa atas nama orang lain. Meskipun demikian, jika pemohon ingin melanjutkan pendaftaran, mereknya akan tetap didaftarkan. Pendekatan semacam ini diterapkan oleh Swiss dan Australia.



BAB 4

Aspek Hukum Perlindungan Merek

A. Potensi Kesenjangan Peraturan dan Implementasi Perlindungan Merek

Implementasi dalam konteks perlindungan merek berkeadilan memungkinkan terjadinya sebuah kesenjangan antara “*das sollen*” (apa yang seharusnya) dan “*das sein*” (apa yang ada). *Das sollen* dipahami sebagai sebuah kondisi yang seharusnya terjadi dalam penerapan hukum perlindungan merek, yaitu di mana semua pemilik merek memperoleh perlindungan hukum merek yang adil dan setara tanpa memandang ukuran atau kekayaan mereka; sistem pendaftaran merek yang mudah diakses, biaya terjangkau, dan proses yang transparan untuk memungkinkan perusahaan kecil mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan perusahaan besar; serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek dagang, tanpa memandang kepentingan ekonomi atau sosial tertentu.

Sementara itu, *das sein* merupakan kondisi yang terjadi sebenarnya dalam penerapan hukum perlindungan merek, di mana terkadang perusahaan besar memiliki keuntungan dalam proses pendaftaran merek dagang karena sumber daya yang lebih besar untuk menangani biaya dan proses yang terlibat; beberapa kasus

perusahaan besar mungkin lebih mampu memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka untuk menekan atau mengintimidasi perusahaan kecil dalam penegakan hukum merek dagang; serta penerapan hukum merek dagang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan yang berlaku, yang dapat menghasilkan ketaksetaraan dalam perlindungan merek bagi perusahaan kecil dan besar.

Kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang ada (*das sein*) dalam perlindungan merek berkeadilan menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar diterapkan dalam sistem merek dagang. Hal ini memerlukan perhatian terus-menerus dari pihak berwenang dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem agar lebih mencerminkan idealisme *das sollen*.

Hak Kekayaan Intelektual memperlihatkan kompleksitas yang melibatkan bidang-bidang, seperti teknologi, industri, aspek budaya, dan lainnya. Namun, aspek hukum menjadi hal yang esensial dalam perlindungan karya intelektual. Tantangan yang terjadi dalam aspek hukum adalah memastikan bahwa hukum dapat mengatasi beragam permasalahan yang muncul terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk efektivitas perlindungan bagi pemilik merek dagang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, sambil mengidentifikasi rintangan dalam proses pendaftaran merek dagang.

Adanya HKI dalam kaitannya dengan interaksi manusia dan hubungan antarnegara adalah hal yang tidak dapat diabaikan. HKI juga dianggap sebagai suatu hal yang melekat dan diterima sebagai bagian integral dalam masyarakat yang bergerak menuju ke arah industri atau tengah mengalami perkembangan menuju masyarakat industri (Lindsey et al., 2013). Perkembangan dalam Hak Kekayaan Intelektual senantiasa mengikuti evolusi yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat. Begitu juga, baik masyarakat maupun bangsa Indonesia secara umum terlibat dan terpapar secara langsung dengan berbagai isu yang berkaitan dengan HKI.

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak industri intelektual (Moerdiono, 1987). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayaan Intelektual, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengungkapkan atau menciptakan karyanya, memberikan izin untuk itu, atau menghasilkan hasil karyanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Di sisi lain, hak kekayaan industri mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Hak Kekayaan Intelektual secara erat terkait dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi manusia dalam menjawab kebutuhan serta mengatasi berbagai tantangan kehidupan, baik dalam bidang seni, pengetahuan, teknologi, maupun produk utama dari suatu kelompok atau komunitas. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperkuat oleh keberadaan HKI menjadi sangat signifikan.

Dalam kasus sengketa merek antara Layndro Santoso dan seorang individu yang menggunakan kemasan produk celana dalam pria dengan nama “Artex”, Layndro Santoso mengajukan klaim hukum atas dugaan pemalsuan kotak kemasan produk yang memiliki ciri khas berwarna hijau yang serupa dengan produknya. Perkara ini mencapai puncaknya pada putusan nomor 658 K/PDT.SUS/2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, di mana keputusan yang diambil menguntungkan Layndro Santoso sebagai pemilik hak cipta. Dengan demikian, penggunaan “HOKOTEX” oleh pihak lain dianggap melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Layndro Santoso.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/PDT.SUS/2012 menciptakan beberapa isu yang berkembang. Salah satunya adalah bahwa keputusan tersebut, yang mendukung Layndro Santoso, dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik merek “HOKOTEX”. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek dagang, terutama dalam konteks pakaian dalam pria. Selain itu, dalam keputusan tersebut juga terdapat kebingungan karena hakim tidak

mempertimbangkan hak merek yang telah diperoleh lebih dahulu oleh pemegang izin atas nama Limong Latief pada tahun 1996.

Isu pelanggaran dalam kasus Nomor 658 K/PDT.SUS/2012 yang dimenangkan oleh Layndro Santoso telah memunculkan kekhawatiran terhadap peran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kasus tersebut memunculkan anggapan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap pemilik merek “Artex” tidak memadai dan bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut undang-undang tersebut, pemberian izin hak atas merek seharusnya menjadi pertimbangan utama, namun dalam sengketa tersebut, hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkannya. Keputusan ini terkait dengan perselisihan yang melibatkan Layndro Santoso dan Limong Latief. Layndro Santoso yang tinggal di Jalan Simokerto 106, Surabaya, merupakan pihak yang awalnya sebagai Tergugat namun kemudian menjadi Pemohon Kasasi, sedangkan Limong Latief yang berdomisili di Simolawang Baru V/22, Kota Surabaya, merupakan pihak yang awalnya sebagai Penggugat namun kemudian menjadi Termohon Kasasi.

Mulai 30 Agustus 1996, Limong Latief telah mengurus pendaftaran mereknya, Hokotex, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

- 1) Merek komersial dengan nama ARTEX terdaftar dengan nomor 366659 pada tanggal 30 Agustus tahun 1996, dan kemudian diperpanjang dengan nomor 000027655 pada tanggal 18 Januari 2005.
- 2) Simbol dan desain menarik dari huruf H dalam merek HOKOTEX terdaftar dengan nomor 050503 tertanggal 15 April 2011, yang mencakup deskripsi variasi warna dari hijau.

Kedua merek tersebut telah didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan dalam kategori barang kelas 25 yang mencakup berbagai jenis pakaian, seperti pakaian jadi termasuk celana panjang dan pendek, berbagai macam baju dengan lengan panjang atau pendek,

piyama, daster, rok, blus wanita, gaun, ikat pinggang, pakaian dalam wanita, sarung tangan, kaos, T-shirt, celana dalam, jaket, pakaian pengantin, sepatu, sandal, seragam dan pakaian untuk olahraga, topi, serta pakaian khusus untuk kegiatan olahraga (Startup HKI).

Sementara itu, Layndro Santoso, pemilik merek Nikitex, sudah melakukan pendaftaran mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran ini tercatat dengan Nomor Pendaftaran: ID.000036698 pada tanggal 13 Juni 2005, yang tergolong sebagai perlindungan untuk kelas 25 yang mencakup berbagai jenis barang. Deskripsi warnanya terdiri dari kuning, hitam, merah, dan putih. Berdasarkan informasi ini, penggugat meyakini bahwa pemilik merek Nikitex, Layndro Santoso, mengklaim sebagai pendaftar pertama (*first to file*) hak merek dengan kata ARTEX. Ketika merek milik tergugat didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI, penggugat merasa dirugikan karena meyakini bahwa izin atas hak mereknya diabaikan. Penggugat menyatakan bahwa terdapat kesamaan yang signifikan antara merek yang dimilikinya dengan merek tergugat, baik secara keseluruhan maupun pada intinya. Oleh karena itu, penggugat menduga adanya tindakan yang tidak benar dalam pendaftaran merek oleh tergugat, yakni memanfaatkan popularitas merek milik penggugat yang telah aktif dalam berbagai kegiatan promosi dan skala aktivitas usahanya.

Pertimbangan hakim memiliki peran utama dalam membentuk nilai suatu keputusan hukum. Pada konteks tersebut, pengadilan seharusnya menegakkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan memastikan kejelasan hukum. Pertimbangan hakim dalam hal ini juga diharapkan memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum tersebut sehingga mendekatinya dengan cermat, hati-hati, dan teliti sangatlah penting. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, namun juga melakukan evaluasi moral, etika, dan keadilan substansial. Dengan memberikan perhatian yang baik terhadap pertimbangan hakim, putusan hukum dapat lebih mewakili keadilan secara menyeluruh dan memberikan keyakinan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Selain itu, kecermatan dalam menyikapi pertimbangan hakim juga menciptakan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kepastian hukum. Kejelasan dan konsistensi dalam penafsiran hukum serta pemahaman yang cermat terhadap fakta dan hukum yang ada dapat menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan dan memberikan pedoman yang jelas untuk pihak-pihak terkait. Dengan demikian, melibatkan pertimbangan hakim dengan teliti dan cermat adalah hal yang esensial untuk mencapai keadilan sejati dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem peradilan (Arto, 2004).

Sementara itu, dalam keputusan kasus tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung secara hukum memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Layndro Santoso telah diterima dengan benar, sedangkan pengadilan Niaga keliru dalam menerapkan hukum mengenai hak cipta.
- 2) Prinsip “kesamaan pada intinya” adalah konsep yang diterapkan dalam penyelesaian kasus merek.
- 3) Dalam kasus sengketa hak cipta, penting untuk meninjau siapa yang pertama kali menciptakan sesuatu berdasarkan sistem deklaratif dalam hak cipta.
- 4) Dalam konteks merek ini, baik merek yang dimiliki Tergugat (dilindungi dengan sertifikat merek) maupun hak cipta yang dimiliki Penggugat (dilindungi dengan sertifikat hak cipta), keduanya memiliki perlindungan hukum, sedangkan Isu yang muncul adalah siapa yang menjadi “pemakai terdahulu/pertama kali”.
- 5) Sertifikat hak cipta yang dimiliki Penggugat baru terdaftar pada tanggal 15 April 2011, sedangkan merek Tergugat sudah terdaftar sejak tanggal 5 Juni 2000.
- 6) Berdasarkan informasi pendaftaran, Tergugat telah menggunakan logo N lebih awal untuk merek dagang Nikitex.
- 7) Data yang diberikan oleh Tergugat dalam gugatan menunjukkan bahwa Penggugat baru mulai menggunakan Logo H untuk karya HOKOTEX pada tahun 2011 sehingga hal ini menunjukkan

bahwa tergugatlah yang lebih dahulu membuat dan mengadopsi Logo N untuk merek NIKITEX.

- 8) Sesuai dengan beberapa pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menganggap bahwa terdapat justifikasi yang memadai untuk menerima kasasi dari pihak yang mengajukan kasasi, yakni Layndro Santoso.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan yang telah disebutkan, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyampaikan keputusan berikut ini:

- 1) memberikan keputusan secara hukum:
 - a) menerima banding dari Layndro Santoso; dan
 - b) menggugurkan keputusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang dikeluarkan dengan referensi nomor 10/HKI.Cipta/2011PN.Niaga.Sby pada tanggal 17 Januari 2012.
- 2) mengadili sendiri:
 - a) awal proses hukum: mengabaikan penolakan terhadap bantahan pihak yang diserang.
 - b) dalam substansi kasus ini: menolak seluruh gugatan Penggugat; dan menetapkan kewajiban bagi pihak yang mengajukan banding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di semua tingkat peradilan yang terlibat dalam kasus ini.

B. Kondisi Ideal Perlindungan Merek

Perlindungan merek merupakan dasar dari identitas bisnis yang bertujuan untuk melindungi investasi dalam merek, membedakan produk, membangun kepercayaan, dan mengendalikan penggunaan merek untuk mencegah kebingungan konsumen serta persaingan yang tidak adil. Pembahasan mengenai kondisi ideal dalam perlindungan merek yang adil sangat penting untuk memastikan bahwa pemilik merek mendapatkan manfaat dari investasi mereka dengan

perlindungan yang efektif terhadap pelanggaran merek. Oleh karena itu, perlindungan merek yang terwujud dalam sebuah peraturan menjadi sangat penting karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilik merek, melindungi investasi mereka, memastikan kepercayaan konsumen, mendorong inovasi, dan menjaga persaingan yang sehat. Dengan peraturan yang kuat, pemilik merek dapat menghindari penyalahgunaan merek dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil serta berdaya saing. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang merek dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada tanggal 25 November 2016, Presiden Joko Widodo menyetujui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengumuman resmi mengenai undang-undang ini tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Informasi lebih terperinci mengenai isi undang-undang tersebut dapat ditemukan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengambil alih peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penyebab di balik pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di antaranya dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Dalam era perdagangan global, kepatuhan pada perjanjian internasional yang diakui oleh Indonesia menjadi lebih signifikan. Merek dan indikasi geografis memegang peranan krusial dalam menjaga persaingan bisnis yang adil, mendukung aspek keadilan, melindungi konsumen, serta memberikan perlindungan baik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun industri dalam negeri.
- 2) Untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi dalam skala lokal, nasional, dan regional, serta perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi, diperlukan regulasi yang lebih menyeluruh mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan dan memastikan kepastian hukum bagi sektor industri, perdagangan, dan investasi.

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kebutuhan yang berkembang terkait merek dan indikasi geografis, serta memberikan jaminan yang memadai terhadap perlindungan ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, penggantian undang-undang tersebut dibutuhkan agar dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan yang terus berlangsung.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan dalam poin 1), 2), dan 3), dianggap penting untuk menyusun Undang-Undang yang terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Referensi tambahan juga berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, dengan tambahan di Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Dampak dari proses globalisasi pada kehidupan di antara anggota masyarakat telah secara besar-besaran mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya. Kemajuan teknologi informasi dan sarana transportasi telah mempercepat pertumbuhan dalam perdagangan barang dan layanan. Dampaknya adalah peningkatan yang konsisten dalam aliran perdagangan yang diyakini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus berkembang. Mengingat tren ini, ada kebutuhan mendesak terhadap regulasi yang lebih lengkap guna menjamin kepastian hukum dan

perlindungan yang kokoh. Hal ini menjadi makin penting karena beberapa negara makin bergantung pada kegiatan ekonomi yang berbasis pada produk intelektual manusia. Dalam konteks ini, peran merek sebagai bagian integral dari karya intelektual manusia yang terkait erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi sangat strategis. Perdagangan antarnegara telah menegaskan pentingnya pendaftaran merek secara global sebagai cara untuk melindungi merek secara internasional. Sistem pendaftaran merek internasional yang didasarkan pada Protokol Madrid memberikan bantuan signifikan kepada pengusaha lokal dengan menyederhanakan proses dan mengurangi biaya untuk mendaftarkan merek di negara-negara di luar negara asal mereka.

Indonesia telah aktif dalam Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) melalui persetujuan yang mengatur aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS*). Keterlibatan ini diakui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang menyetujui *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan menerima peraturan internasional ini, Indonesia berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Ratifikasi peraturan ini juga mendorong Indonesia untuk mengadopsi Konvensi Paris tentang Perlindungan Properti Industri dan Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 17 Tahun 1997. Melalui keterlibatan ini, Indonesia dimotivasi untuk menyelaraskan undang-undang tentang merek dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Pentingnya kemajuan dalam domain merek tergambar pada upaya melindungi kategori merek baru yang dikenal sebagai “merek nontradisional”. Dalam kerangka hukum, perlindungan ini merangkul berbagai jenis inovasi, seperti merek suara, tiga dimensi, dan hologram, semuanya termasuk dalam kategori yang lebih modern. Sejumlah peningkatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada orang yang mengajukan merek. Revisi dilakukan guna mempermudah proses pendaftaran, termasuk penyederhanaan

prosedur. Pengaturan mengenai persyaratan minimum permohonan diintroduksi untuk memberikan kemudahan kepada pemohon sehingga pemohon hanya perlu melengkapi formulir permohonan, melampirkan label atau sampel merek yang ingin didaftarkan, dan membayar biaya permohonan. Dengan memenuhi syarat-syarat dasar tersebut, permohonan merek akan segera diberikan tanggal penerimaan atau *filing date*.

Perubahan dalam prosedur pendaftaran merek dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk mempercepat langkah-langkah pendaftaran. Pengumuman permohonan sebelum pemeriksaan substansi dilaksanakan agar memungkinkan pemeriksaan substansi dapat dilakukan secara paralel, terutama jika ada keberatan atau sanggahan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari perlunya pemeriksaan ulang yang dapat memperlambat proses pendaftaran merek.

Pemilik merek memiliki opsi untuk memperpanjang pendaftaran merek hingga 6 bulan setelah masa berlakunya berakhir. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang ekstra kepada pemilik merek yang sudah terdaftar agar tidak kehilangan hak atas merek mereka karena keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran. Dengan adanya ketentuan ini, pemilik merek diharapkan dapat lebih fleksibel dan memiliki waktu yang cukup untuk memproses perpanjangan sehingga dapat memitigasi risiko kehilangan hak atas merek yang dimilikinya.

Peraturan ini juga bertujuan memperkuat sanksi pidana terhadap pelanggaran merek oleh pihak lain, terutama pada kasus yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, dan berisiko mengakibatkan kematian. Dalam hal hubungan antara masalah merek dan aspek ekonomi, undang-undang ini juga memperketat sanksi pidana dengan fokus pada denda. Tujuannya adalah untuk menegaskan efek jera yang lebih kuat serta mendorong kepatuhan terhadap hukum merek, terutama dalam situasi di mana pelanggaran tersebut memiliki dampak serius terhadap masyarakat, lingkungan, dan nyawa manusia.

Undang-undang ini memberikan ketentuan terkait indikasi geografis karena pentingnya identifikasi indikasi geografis sebagai aset penting bagi negara yang memiliki potensi menjadi produk utama, baik di pasar lokal maupun global. Undang-undang ini kemudian diberi nama Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mencerminkan fokus pada regulasi merek dan indikasi geografis guna mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut.

Peraturan tentang merek di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk selaras dengan konvensi internasional, terutama dengan ketentuan Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Konvensi Paris, dan Traktat Hukum Merek. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek sebagai berikut.

- 1) Ruang lingkup perlindungan merek yang sejalan dengan ketentuan Konvensi Paris dan Traktat Hukum Merek. Hal ini mencakup perlindungan terhadap nama, logo, simbol, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa.
- 2) Persyaratan pendaftaran merek sejalan dengan standar internasional, seperti prinsip *first-to-file* (pendaftaran pertama) untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah pendaftaran merek yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Hak eksklusif kepada pemegang merek diberikan untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang identik atau mirip dengan mereknya untuk produk atau jasa sejenis, yang mana telah sejalan dengan ketentuan Konvensi Paris dan Traktat Hukum Merek.
- 4) Penanggulangan pelanggaran merek sejalan dengan standar internasional yang menggunakan mekanisme meliputi tindakan pencegahan, tindakan korektif, dan ganti rugi untuk melindungi hak pemegang merek dan memastikan persaingan usaha yang sehat.

Kesesuaian UU Merek dengan konvensi internasional menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan menciptakan iklim perdagangan internasional yang adil dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan beberapa aspek agar lebih sepenuhnya menyalurkan undang-undang merek Indonesia dengan standar internasional. Beberapa aspek dalam undang-undang merek di Indonesia yang mungkin perlu ditingkatkan untuk mencapai keselarasan lebih besar dengan konvensi internasional meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penerapan dan Penegakan Hukum
Meskipun undang-undang merek telah diadopsi, penerapan dan penegakan hukum sering kali menjadi tantangan di Indonesia. Kekurangan infrastruktur hukum dan administrasi, serta masalah terkait dengan penegakan hukum, dapat menghambat efektivitas perlindungan merek.
- 2) Pendaftaran Merek
Proses pendaftaran merek di Indonesia masih memerlukan peningkatan dalam hal keterbukaan, transparansi, dan efisiensi. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pendaftaran dan memastikan bahwa pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum yang tepat waktu.
- 3) Penegakan Pelanggaran Merek
Beberapa langkah dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia. Hal ini juga termasuk peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran merek.
- 4) Peningkatan Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum tentang hak merek dan perlindungan kekayaan intelektual secara umum masih perlu ditingkatkan di kalangan pemilik usaha dan masyarakat umum di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun undang-undang merek di Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang selaras dengan konvensi internasional, masih terdapat ruang untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum lebih lanjut sehingga dapat dipastikan bahwa perlindungan merek dagang di Indonesia akan sejalan dengan standar internasional.

C. Perlindungan Merek dalam Hukum Positif

Pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini menyebabkan perubahan dalam judul undang-undang tersebut yang menyertakan penekanan tambahan pada aspek Indikasi Geografis dari “... tentang Merek” menjadi “.... tentang Merek dan Indikasi Geografis”, dengan merujuk pada bagian Menimbang, yang didasarkan pada poin a, b, dan c dalam undang-undang tersebut.⁹

Kemunculan globalisasi ekonomi yang menunjukkan penyatuan ekonomi antarnegara tanpa batasan kedaulatan menyebabkan terjadinya ciri dominan dari pergerakan yang cepat, termasuk kecepatan dalam transaksi serta pergerakan barang dan modal. Dampaknya juga terlihat dalam perubahan cepat dalam regulasi bisnis yang sejalan dengan dinamika perubahan dalam ekonomi global (Aristeus, 2014).

9 a. Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai; c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Christophe Bellmann dan Graham Dutfield menyatakan bahwa negara-negara yang sedang berkembang menghadapi sejumlah tantangan dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (KI), baik di skala nasional maupun global (Dutfield, 2013).

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi berbagai produk yang memiliki penanda geografis di Indonesia harus memiliki kemampuan menghadapi tantangan global, khususnya dalam konteks perdagangan global. Hal ini bisa dilakukan dengan merumuskan peraturan perlindungan yang memadai untuk memberikan keyakinan hukum terhadap produk asli Indonesia di pasar global (Rahmatullah, 2014). Jaminan hukum ini terkait dengan isi dari regulasi tentang pengaturan indikasi geografis, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang responsif terhadap pelanggaran hak oleh pihak lain kepada pemegang hak. Dengan kata lain, keberadaan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan efektif untuk melindungi indikasi geografis dan memastikan bahwa pemegang hak dapat merespons dengan tegas terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi.

Dua kasus pelanggaran Indikasi Geografis (IG) yang terkenal adalah kopi Toraja dan kopi Gayo. Salah satu contoh pelanggaran merek kopi terjadi pada merek “Toarco Toraja” yang memohon perlindungan merek di Jepang. Pemohonan tersebut dilakukan pada tahun 1974 karena adanya ancaman dari pesaing yang menggunakan merek yang serupa. Akhirnya, pendaftaran merek tersebut disahkan pada tahun 1976 (Butt et al., 2002). Situasi lainnya terjadi dengan merek kopi Gayo yang dinyatakan sebagai milik sebuah perusahaan dari Belanda, meskipun kopi Gayo secara khas dihasilkan dari wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Holland Coffee B.V. dari Belanda mengklaim kepemilikan merek dagang atas kopi Gayo ini dan telah mendaftarkan merek mereka secara internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee (Mawardi, 2009).

Langkah-langkah dalam upaya melindungi produk lokal melalui pengaturan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan tindakan yang bertujuan menjaga produk-produk dari daerah lokal. Sering kali, merek yang dipakai dalam pemasaran produk mengandung nama tempat atau area geografis yang memberi tahu tentang asal-usul barang tersebut. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang menangani perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual (Sommeng & Sasongko, 2008). Alfons (2010) mengemukakan bahwa ketika menilik hukum terkait, ketentuan mengenai indikasi geografis tidak disertakan dalam pasal-pasal umum yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Kekurangan substansi hukum dalam ranah indikasi geografis menjadi alasan penting bagi persetujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk mengubah dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang memengaruhi pendaftaran indikasi geografis oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan kurang optimalnya sosialisasi dari pihak berwenang di bidang tersebut, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep indikasi geografis sehingga pada akhirnya, hal tersebut menjadi penyebab rendahnya permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Alfons (2010) mengungkapkan bahwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 kurang memberikan detail terkait aspek hukum indikasi geografis dalam ketentuan umumnya. Kondisi ini menandakan bahwa aspek hukum terkait indikasi geografis dianggap kurang memadai sehingga mendorong kebutuhan untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan modifikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Struktur masyarakat juga berperan penting dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Kurangnya sosialisasi yang optimal oleh pejabat yang terkait dalam bidang ini dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang konsep indikasi geografis sehingga masyarakat mungkin tidak melakukan pendaftaran karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut (PrasetyaOnline, 2010).

Dari penjelasan tersebut, ketidakpastian hukum terlihat melibatkan dimensi budaya hukum yang merupakan tambahan dari pengaturan hukum dan norma yang telah dibicarakan sebelumnya. Isu budaya hukum semacam ini tidak bisa dipisahkan dari pengembangan sistem hukum nasional, terutama dalam konteks pentingnya Indikasi Geografis (IG). Hal ini terkait erat dengan meningkatnya dampak globalisasi ekonomi, di mana aspek-aspek budaya hukum dapat menjadi tantangan dalam mencapai kepastian hukum terkait dengan IG (Hartono, 2015).

D. Peristiwa Hukum dalam Perlindungan Merek

Merek merupakan sebagai tanda pengenal dari sebuah produk atau jasa yang mencerminkan kualitas dan harga terkait dengan barang atau layanan tersebut, sebagaimana dibentuk oleh pemiliknya (Saidin, 2015). Pemasaran produk dan layanan tidak lagi terbatas pada wilayah nasional saja sehingga merek yang unggul menjadi tren dan populer secara luas. Dampak dari hal ini adalah peningkatan risiko duplikasi dan peniruan produk, yang jelas tidak sejalan dengan prinsip perdagangan modern yang mengedepankan persaingan sehat dan bersaing secara aktif.

Satu dari aspek penting dalam ekonomi saat ini adalah pembangunan lingkungan perdagangan yang menekankan pada terciptanya persaingan yang adil dan sehat. Artinya, suatu keuntungan seharusnya dicapai melalui kompetisi yang *fair*, bukan dengan cara persaingan yang curang. Persaingan yang sehat adalah konsep di mana perusahaan bersaing dengan cara yang etis, tanpa menyebabkan kerugian pada pihak lain, terutama pada perusahaan atau merek yang telah membangun reputasi dan terkenal karena produk atau jasanya yang berkualitas. Pemalsuan merek adalah isu serius karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi produsen yang memiliki merek, konsumen, serta lembaga otoritas negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, aturan yang berjalan efisien diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum terkait dengan merek. Tujuannya adalah untuk mencegah serta mengatasi tindakan pemalsuan merek

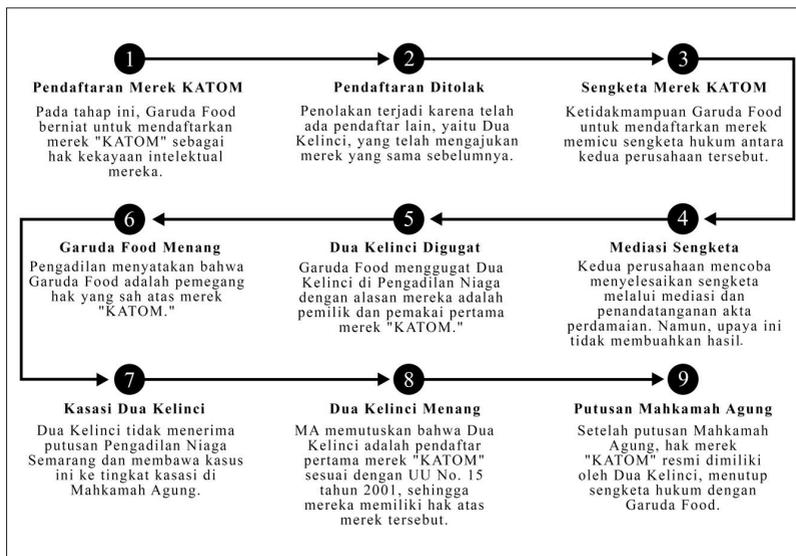
guna menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman bagi semua pelaku yang terlibat dalam perdagangan produk dan layanan yang bermutu.

Informasi yang diberikan menunjukkan bahwa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Merek terkini, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada 1 Agustus 2001. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang sebelumnya mengatur tentang merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengonfirmasi bahwa apabila terjadi konflik terkait merek yang sudah terdaftar, tuntutan untuk membatalkan pendaftaran merek dapat diajukan di Pengadilan Niaga. Hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tata cara yang terdefinisi dengan baik untuk menangani sengketa merek di Indonesia. Dengan demikian, undang-undang ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terkait hak kepemilikan merek dan menangani sengketa yang mungkin timbul dalam konteks merek di Indonesia.

Pada bulan Juni 2007, konflik muncul antara Dua Kelinci dan Garudafood. terkait penggunaan merek “Katom” untuk produk kacang atom. Garudafood merasa Dua Kelinci telah terlebih dahulu mendaftarkan merek ini Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Garudafood kemudian mengajukan tuntutan terhadap Dua Kelinci di Pengadilan Niaga Semarang karena merasa hak atas merek “Katom” seharusnya menjadi miliknya. Garudafood baru-baru ini mendaftarkan merek “Katom” ke DJKI pada 30 Maret 2004. Namun, dalam proses peninjauan, terungkap bahwa Dua Kelinci telah lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama pada 16 Maret 2004. Sertifikat pendaftaran merek “Katom” oleh Dua Kelinci diterbitkan oleh DJKI pada 19 September 2005. Garudafood, yang mengklaim sebagai pemilik dan pengguna pertama merek “Katom,” menuntut Dua Kelinci di Pengadilan Niaga Semarang. Garudafood menyatakan bahwa pendaftaran merek “Katom” oleh Hadi Sutiono (pemilik Dua

Kelinci) tidak dilakukan dengan iktikad baik. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa Garudafood adalah pemilik dan pengguna pertama merek “Katom” sehingga pendaftaran oleh Dua Kelinci dianggap tidak sah. Sengketa ini mencerminkan persaingan antar perusahaan dalam merebut hak atas merek yang dianggap memiliki nilai strategis dalam industri makanan, dan penentuan keabsahan pendaftaran merek menjadi fokus utama dalam penyelesaian kasus ini.

Dalam situasi perselisihan yang telah diungkap, Susilo (2011) mengeksplorasi tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hukum yang terkait dengan pembatalan pendaftaran merek antara Dua Kelinci dan Garudafood, sebagaimana dijabarkan pada Gambar 4.1.



Sumber: Susilo (2011)

Gambar 4.1 Penyelesaian Kasus Sengketa Merek antara Garudafood dan Dua Kelinci melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Penyelesaian perselisihan terkait sengketa merek antara Dua Kelinci dan Garudafood dapat diuraikan melalui beberapa poin sebagai berikut.

- 1) Garuda Food mengajukan gugatan terhadap Hadi Sutiono (Pihak Dua Kelinci) karena terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pihak yang menggugat menyatakan bahwa pelanggaran kasus ini melibatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terutama Pasal 4 bersama Pasal 6 ayat (1). Mereka, sebagai pemilik asli merek Katom yang dikenal secara luas, menegaskan adanya pelanggaran tersebut.
 - b) Penafsiran Pasal 4 bersama dengan penjelasan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menunjukkan bahwa merek yang dimiliki oleh pihak tergugat secara keseluruhan menyerupai merek Katom yang dimiliki oleh pihak penggugat untuk jenis barang yang sama.
 - c) Pendaftaran merek oleh pihak tergugat terbukti dilakukan dengan maksud yang kurang baik atau tidak jujur, termasuk dalam deskripsi barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran, terutama terkait merek untuk produk makanan ringan kategori 29.
- 2) Penyelesaian konflik dan pelanggaran hak merek di Indonesia dapat diselesaikan melalui beberapa opsi sebagai berikut:
 - a) penyelesaian konflik di pengadilan dengan menggunakan proses hukum atau melalui prosedur peradilan;
 - b) penyelesaian di luar proses peradilan melalui lembaga ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), seperti melalui jalur tuntutan pidana atau perdata;

- c) penyelesaian konflik terkait pembatalan pendaftaran merek antara PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA dan PT DUA KELINCI (HADI SUTIONO) di Pengadilan Niaga Semarang dalam situasi ini;
 - d) mediasi nonlitigasi yang merupakan proses mediasi dengan melibatkan pihak ketiga setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 3) Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menangani konflik terkait tuntutan pembatalan pendaftaran merek, seperti yang tercermin dalam kasus antara PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA dan PT DUA KELINCI meliputi hal-hal sebagai berikut.
- a) Secara garis besar, tuntutan tersebut telah mematuhi dan sejalan dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - b) Ketidaksiesuaian terjadi saat hukum yang diterapkan masih menggunakan sistem yang ketinggalan zaman, yaitu sistem yang menyatakan bahwa pemilik merek adalah pendaftar pertama, bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dari penjelasan terkait kasus sengketa merek antara Garudafood dan Dua Kelinci yang telah disampaikan di atas, ketidakadilan terkait sengketa merek juga pernah terjadi pada beberapa kasus di Indonesia. Tabel 4.1 menyajikan analisis terkait perbandingan tindakan ketidakadilan yang terjadi pada beberapa kasus sengketa merek di Indonesia.

Tabel 4.1 Analisis Tindakan Ketidakadilan pada beberapa Kasus Sengketa Merek di Indonesia

No.	Sengketa Merek	Putusan	Analisis
1.	Kasus penggunaan merek Kopi Gayo dan Toraja di luar negeri	-	Merupakan putusan yang tidak adil karena merek yang di dalamnya terdapat indikasi geografis Indonesia, seharusnya hanya boleh didaftarkan oleh orang Indonesia. Apapun alasannya, warga negara asing tidak dapat menggunakan merek yang di dalamnya terdapat indikasi geografis.
2.	<p>Kasus AQUA PT AQUA Golden Missisipi Tbk. vs Bakri Gani. (pemilik merek AQUADAENG) Keputusan banding dari Mahkamah Agung Nomor 031/K/N/HakI/2003</p>	<p>Mengadili: a. Menolak permohonan kasasi dari pihak yang mengajukan, yaitu BAKRI GANI. b. Menetapkan bahwa Pemohon Kasasi, BAKRI GANI, harus mengeluarkan biaya proses di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>	<p>Pemilik merek lain meminta pembatalan merek yang telah terdaftar karena dianggap mirip. Hal ini dianggap tidak adil karena tidak 100% sama dan menggunakan kata umum.</p>
3.	<p>Kasus HOKOTEX vs NIKITEX Layndro Santoso vs. Limong Latief Keputusan dari Mahkamah Agung dengan nomor 658 K/PDT.SUS/2012</p>	<p>a. Mengadili: 1) Memutuskan untuk menerima dan mengabulkan banding yang diajukan oleh pihak yang mengajukan kasasi, yaitu LAYNDRO SANTOSO. 2) Membatalkan keputusan Pengadilan Niaga yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan referensi nomor 10/HKI. Cipta/2011/PN.Niaga.Sby pada tanggal 17 Januari 2012.</p>	

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Sengketa Merek	Putusan	Analisis
		<p>a. Mengambil penetapan pribadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada langkah awal penolakan: <ul style="list-style-type: none"> • Mengabaikan eksepsi yang diajukan oleh tergugat 2) Dalam substansi kasus: <ul style="list-style-type: none"> • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; • Memutuskan bahwa Pihak yang Mengajukan Banding/ Pemohon harus menanggung biaya peradilan di semua tingkat, dengan jumlah tetap sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 	
4	<p>Kasus Tempo Gelato Emma Susmiyarti vs. Rudy Christian Frestraets Nomor perkara 6/Pdt. Sus-HK/Merek/2020/PN Niaga.Smg</p>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Di dalam pertemuan formal <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam pernyataan pembelaan 2) Tidak menerima secara keseluruhan penolakan yang diajukan oleh pihak tergugat dan pihak tergugat turut serta; b. Pada substansi kasus <ol style="list-style-type: none"> 1) Membatalkan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat secara keseluruhan; c. Dalam ketentuan yang disepakati <ol style="list-style-type: none"> 1) Menolak seluruh permintaan kompensasi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam provisi; d. Dalam Rekonsensi <ol style="list-style-type: none"> 1) Memutuskan untuk mendukung sebagian dari permintaan yang disampaikan oleh pihak penggugat rekonsensi atau tergugat konvensi 2) Mengambil keputusan bahwa pihak tergugat rekonsensi atau penggugat konvensi telah melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar “TEMPO GELATO” di kelas 43 dan kelas 30; 3) Menginstruksikan pihak tergugat rekonsensi atau penggugat konvensi untuk menghentikan semua kegiatan terkait penjualan atau perdagangan produk Es Krim/Ice Cream yang menggunakan merek terdaftar “TEMPO GELATO”. 	

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Sengketa Merek	Putusan	Analisis
		<p>4) Menolak gugatan rekonsensi dalam segala aspek tambahan.</p> <p>a. Dalam tuntutan awal dan balasan</p> <p>1) Mengatur kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk menanggung biaya proses dengan nilai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).</p>	
5.	<p>Kasus KATOM Hadi Sutiono (Garuda Food) vs. PT Sukses Niaga Sejahtera (Dua Kelinci) Putusan Mahkamah Agung No. 348 K/PDT. SUS/2011</p>	<p>Mengadili:</p> <p>a. Mengabulkan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, HADI SUTIONO.</p> <p>b. Menggurkan keputusan dari Pengadilan Niaga yang diberikan oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor 01/Hak/ Merek/2008/PN Niaga. Smg pada tanggal 7 Mei 2008.</p>	<p>Dalam kasus ini yang memiliki iktikad baik tetapi, tidak melaksanakan pendaftaran merek dimenangkan. Apabila dilihat dari sistem pendaftaran merek konstitutif maka tidak adil karena orang yang sudah mendaftarkan merek dengan benar kemudian dikalahkan di pengadilan.</p>
6.	<p>Kasus Pasta Gigi Strong Sengketa merek Pasta Gigi antara Hardwood Private Limited dan PT Unilever Indonesia, Tbk. dengan nomor perkara 30/Pdt.Sus-HKI/ Merek/2020/PN Jkt.Pst.</p>	<p>a. Menerima klaim Penggugat sepenuhnya.</p> <p>b. Mengonfirmasi bahwa Merek “STRONG”, terdaftar dengan Nomor Daftar IDM000258478, untuk kelas 3, yang dimiliki oleh pihak yang mengajukan gugatan, dianggap sebagai merek yang dikenal secara luas di Indonesia.</p> <p>c. Mengakui adanya kesamaan pokok antara pasta gigi merek “STRONG” dari Tergugat dengan merek “STRONG” yang terdaftar pada Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, yang dimiliki oleh Penggugat.</p> <p>d. Menegaskan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap merek “STRONG” yang terdaftar dengan Nomor Daftar IDM000258478, untuk kelas 3, yang dimiliki oleh pihak yang menggugat, dari tahun 2019 hingga saat ini.</p>	<p>Pemilik merek lain yang menilai terdapat persamaan dengan mereknya membatalkan pendaftaran merek yang telah terdaftar. Hal ini dianggap tidak adil karena tidak 100% sama dan menggunakan kata umum.</p>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No.	Sengketa Merek	Putusan	Analisis
		<p>e. Menetapkan bahwa TERGUGAT dihukum Pihak yang menggugat diwajibkan membayar kompensasi kepada pihak penggugat sejumlah Rp 108.040.382.324,- (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), terdiri dari kerugian materiel sebesar Rp 33.040.382.324,- (tiga puluh tiga miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dan kerugian imateriel sejumlah Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).</p> <p>f. Menetapkan bahwa TERGUGAT dihukum membayar seluruh biaya perkara.</p>	
	<p>Kasus Geprek Benu Ruben Samuel Onsu vs. Nomor kasus 48/Pdt. SusHKI/ Merek/2018/ PN Niaga Jkt.Pst yang melibatkan Jessy Handalim. pada tanggal 25 September 2018</p>	<p>Mengeluarkan keputusan hukum: a. Di dalam penolakan awal: 1) Menerima semua penolakan yang disampaikan oleh pihak tergugat. b. Pada inti masalah: 1) Menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh pihak yang menggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berlaku (Niet Ontvankelijk verklaard). 2) Mengenakan kewajiban pada Penggugat untuk mengeluarkan biaya proses sejumlah Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).</p>	<p>Dalam kasus ini yang memiliki iktikad baik, tetapi tidak melaksanakan pendaftaran merek dimenangkan. Apabila dilihat dari sistem pendaftaran merek konstitutif maka tidak adil karena orang yang sudah mendaftarkan merek dengan benar kemudian dikalahkan di pengadilan.</p>

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai putusan pengadilan terkait

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. Penanganan Hukum dalam Sengketa Perlindungan Merek

Hak atas merek adalah keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang tercatat dalam Daftar Umum Merek. Hak ini mengizinkan pemiliknya untuk menggunakan merek secara eksklusif atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dan berlaku dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hubungan antara isu merek dan kompetisi yang tidak jujur sangatlah dekat. Secara keseluruhan, persaingan di dalam bidang perdagangan memiliki efek yang positif, meningkatkan mutu dan jumlah produk dan mengoordinasikan tahapan produksi, yang pada akhirnya menghasilkan manfaat bagi produsen dan konsumen. Namun, ketika kompetisi mencapai titik di mana pengusaha berusaha mengeliminasi pesaingnya tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin dialami oleh pihak lain, itu menandai awal dari pelanggaran hukum. Dalam ranah perdagangan, persaingan yang terjadi di luar batas hukum, etika, dan norma sosial, dapat menghasilkan ketidakadilan. Menurut Molengraaf dalam Saidin (2015), persaingan tidak jujur merujuk pada keadaan di mana seseorang dengan tujuan menarik pelanggan dari perusahaan lain ke perusahaannya sendiri atau untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaannya, sedangkan cara yang diterapkan merupakan cara yang melanggar prinsip kesungguhan dan integritas dalam kegiatan bisnis.

Pelanggaran hak merek terjadi ketika pihak lain menggunakan merek serupa untuk barang atau layanan serupa tanpa izin yang sah dari pemilik merek. Pemilik atau pihak yang mendapat izin atas merek tersebut memiliki hak untuk menuntut secara hukum atas pelanggaran tersebut. Gugatan tersebut biasanya mencakup permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan ilegal merek. Penyelesaiannya bisa melalui jalur hukum atau administratif, tergantung pada peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melindungi hak eksklusif

pemilik merek dan mencegah penggunaan tidak sah atas merek tersebut.

Menuntut ganti rugi dan menghentikan kegiatan yang menggunakan merek tanpa izin adalah langkah yang masuk akal karena dampaknya merugikan bagi pemilik merek yang sah, tidak hanya terkait dengan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan reputasi merek rusak apabila produk atau layanan yang menggunakan merek tanpa izin memiliki standar kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang sah. Biasanya, tuntutan terkait merek diajukan di Pengadilan Niaga di daerah tempat tergugat tinggal atau berkediaman. Hal ini memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku dan mempermudah penyelesaian kasus dengan lebih efisien. Dengan mengambil langkah hukum, pemilik merek berupaya melindungi hak-haknya dan menegaskan integritas mereknya dalam lingkungan bisnis.

Prosedur pengajuan tuntutan di Pengadilan Niaga terkait pelanggaran merek dapat dilakukan oleh pemilik merek, selaku pihak penggugat, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah tempat tinggal tergugat. Jika tergugat tinggal di luar Indonesia, gugatan harus diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 2) Panitera akan mencatat gugatan pembatalan pada hari pengajuan dengan tanggal pendaftaran gugatan dan memberikan bukti tertulis kepada penggugat yang ditandatangani oleh panitera.
- 3) Panitera wajib mengirim salinan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu tidak lebih dari 2 hari setelah gugatan didaftarkan.
- 4) Dalam waktu tidak lebih dari 3 hari sejak gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga akan memeriksa gugatan tersebut dan menetapkan jadwal sidang sesuai dengan Pasal 80 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pengadilan Niaga harus menyelenggarakan sidang

pemeriksaan atas gugatan pembatalan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari sejak gugatan didaftarkan. Pihak-pihak yang terlibat akan diundang oleh juru sita paling lambat dalam waktu tujuh hari setelah gugatan diajukan. Untuk menghindari kerugian tambahan selama proses pemeriksaan, atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi yang menjadi penggugat, hakim bisa memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, distribusi, atau perdagangan barang atau layanan yang menggunakan merek tanpa izin. Jika tergugat diminta untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa izin, pengadilan berwenang menetapkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut harus dilakukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan kasasi dan tidak bisa diajukan melalui proses banding sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (8) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Permohonan kasasi harus disampaikan dalam batas waktu maksimal 14 hari setelah tanggal pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada para pihak yang ingin mengajukan kasasi. Permohonan ini diajukan dengan mendaftarkan kepada panitera yang menangani perkara tersebut. Setelah itu, dalam waktu tujuh hari dari pendaftaran permohonan kasasi, pemohon kasasi diharuskan menyampaikan argumennya secara tertulis kepada panitera Pengadilan Niaga.

Setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Niaga harus mengirimkan salinan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak yang menjadi termohon kasasi dalam waktu dua hari. Termohon kasasi memiliki waktu tujuh hari untuk menyampaikan kontra memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga setelah menerima memori kasasi tersebut. Selanjutnya, kontra memori kasasi harus disampaikan kepada pemohon kasasi dalam waktu dua hari setelah diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. Tanggung jawab panitera Pengadilan Niaga adalah menyampaikan seluruh berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu tujuh hari setelah lewatnya batas waktu penyampaian kontra memori kasasi. Setelah menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung akan menetapkan jadwal sidang dalam waktu dua hari.

Sidang untuk memeriksa permohonan kasasi harus dilakukan dalam jangka waktu 60 hari setelah Mahkamah Agung menerima permohonan tersebut. Keputusan terhadap kasasi harus diumumkan dalam batas waktu maksimal 90 hari setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi. Putusan ini harus mencakup tinjauan komprehensif terhadap hukum yang menjadi dasar keputusan dan diumumkan dalam sidang terbuka. Setelah putusan diumumkan, isi keputusan kasasi harus segera disampaikan oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu tiga hari. Selanjutnya, juru sita Pengadilan Niaga bertanggung jawab untuk mengomunikasikan isi keputusan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu dua hari setelah menerima putusan kasasi tersebut.

Pelanggaran terhadap hak merek dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata, seperti melalui gugatan perdata, dan juga melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur prosedur penyelesaian konflik. Beragam cara penyelesaian di luar pengadilan mencakup arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Arbitrase, sebagai salah satu metode, menghasilkan putusan yang mengikat dari pihak ketiga dan bersifat final serta mengikat para pihak. Metode lain melibatkan peran pihak ketiga sebagai fasilitator yang membantu memfasilitasi perundingan antara para pihak. Dalam semua metode tersebut, penyelesaian konflik sepenuhnya bergantung pada pihak yang terlibat dalam sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, metode alternatif untuk menyelesaikan konflik dapat digunakan dengan memprioritaskan prinsip iktikad baik dan menghindari proses persidangan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui alternatif ini melibatkan pertemuan langsung antara pihak terlibat yang kemudian didokumentasikan secara tertulis. Jika pihak terlibat tidak berhasil menyelesaikan sengketa, mereka dapat menyetujui penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga, yang bertindak sebagai

mediator untuk memfasilitasi perundingan dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak tersebut. Kesepakatan yang tercapai dicatat secara tertulis dan didaftarkan di Pengadilan Niaga, yang kemudian menjadi berlaku dan menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Selain lewat proses perdata, arbitrase, dan penyelesaian alternatif konflik, penyelesaian pelanggaran hak merek juga dapat melibatkan proses hukum pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan mengenai perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana terkait merek. Ketentuan hukum pidana dalam undang-undang ini bertujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tindak pidana yang berkaitan dengan merek dijabarkan dalam beberapa pasal yang spesifik sebagai berikut.

- 1) Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang menggunakan sepenuhnya merek yang identik dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain untuk barang atau layanan yang mirip (sesuai dengan Pasal 90).
- 2) Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang menggunakan merek yang secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain secara umum (sesuai dengan Pasal 91).
- 3) Pelanggaran hukum terjadi jika seseorang menggunakan simbol yang secara keseluruhan serupa dengan penanda geografis yang dimiliki oleh orang lain. Pasal 92 mengatur tindak pidana ini dengan tiga jenis pelanggaran yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:
 - a) pelanggaran hukum yang terlibat dalam pemanfaatan simbol yang identik dengan seluruh petunjuk geografis yang dimiliki oleh pihak lain (dijabarkan dalam Pasal 92 ayat (1));
 - b) pelanggaran hukum yang menyangkut penggunaan tanda yang secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan

- petunjuk geografis milik orang lain (dijabarkan dalam Pasal 92 ayat (2)); dan
- c) pelanggaran hukum yang terkait dengan pencantuman asal barang yang sebenarnya atau kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan replika dari yang terdaftar (diatur dalam Pasal 92 ayat (3)).
 - 4) Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang menggunakan tanda yang dilindungi atas indikasi asal pada barang atau jasa (sesuai dengan Pasal 93).
 - 5) Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan melakukan perdagangan produk dan/atau layanan yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang diatur dalam Pasal 90, 91, 92, atau 93 (sesuai dengan Pasal 94).
 - 6) Pelanggaran hukum terkait merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan kasus yang memerlukan laporan atau pengaduan untuk ditindaklanjuti (sesuai dengan Pasal 95).

Proses penyelesaian kasus pelanggaran merek yang ditangani melalui sistem hukum pidana mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, terdapat ketentuan khusus yang mengatur penyidikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sistem peradilan pidana yang teratur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berjalan secara terpadu dengan melibatkan aparat penegak hukum secara komprehensif. Pelaksanaan sistem peradilan pidana melibatkan berbagai peran dan fungsi dari pihak-pihak terkait, seperti legislator, polisi, dan jaksa, serta lembaga-lembaga dan badan-badan terkait seperti pengadilan, lembaga pemasyarakatan, baik di dalam maupun luar sektor pemerintahan, sesuai dengan konsep fungsi gabungan yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap pada tahun 2000. Penyelesaian masalah merek juga berpedoman pada prinsip integrasi sistem yang diatur oleh KUHAP.

Penerapan hukum memerlukan kerja sama erat antara semua pihak yang terlibat, baik dalam tahap penyidikan, proses pengadilan,

maupun penyelesaian perkara. Hukum hanya menjadi berarti bila ditegakkan secara sungguh-sungguh. Kerja sama yang baik di antara lembaga-lembaga hukum menjadi kunci penting, terutama dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian kasus. Pentingnya penerapan hukum juga menjadi tolok ukur bagi pihak luar negeri untuk menilai efektivitas sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasional, selain usaha yang sudah dilakukan dalam penyempurnaan regulasi. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab dalam sistem hukum diharapkan terus meningkatkan kualitas dan efisiensi kinerja untuk kebaikan semua pihak yang terlibat.

Sebelum memulai proses penyidikan, penilaian harus terlebih dahulu dilakukan secara hati-hati dengan dasar informasi dan fakta yang telah terkumpul mulai dari fase penyelidikan. Keputusan yang menyatakan bahwa suatu kejadian merupakan suatu pelanggaran hukum dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut harus didasarkan pada prosedur yang jelas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang khusus oleh hukum untuk melakukan investigasi. Dalam konteks kasus merek, pejabat pemerintah yang dimaksud adalah individu tertentu di departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hak atas kepemilikan intelektual.

Pasal 89 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sejumlah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana di sektor merek, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki beberapa otoritas sebagai berikut:

- 1) memeriksa kelengkapan aduan untuk memverifikasi kebenarannya mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam ranah merek;

- 2) mengadakan pemeriksaan terhadap individu atau entitas yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum merek sesuai dengan laporan yang diterima;
- 3) mengajukan pertanyaan dan meminta bukti dari individu atau entitas terkait dalam pelanggaran merek;
- 4) memeriksa dokumen, catatan, dan pembukuan terkait tindak pidana merek;
- 5) melakukan investigasi di lokasi tertentu untuk mencari barang bukti, dokumen, catatan, serta menyita barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek; dan
- 6) mengajukan jasa ahli dalam proses penyelidikan terkait pelanggaran hukum merek.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib memberitahukan secara resmi terkait informasi awal dan hasil penyelidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga harus disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 sebagai berikut.

- 1) Polisi memberikan petunjuk dan mendukung penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyelidikan demi kelancaran proses investigasi.
- 2) Jika dalam penyelidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ditemukan bukti yang signifikan terkait pelanggaran yang sedang diselidiki, bukti tersebut akan dikirimkan kepada penyidik polisi untuk kemudian diteruskan ke penuntut umum.
- 3) Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menyampaikan hasil penyelidikan tersebut kepada penuntut umum melalui polisi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB 5

Rekonstruksi Perlindungan Merek

A. Perlindungan Merek Sistem Konstitutif

Di Indonesia, prinsip konstitutif dalam kepemilikan merek menegaskan bahwa hak atas sebuah merek diberikan kepada individu atau entitas yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Penggunaan prinsip “*first to file*” ini memberikan kejelasan hukum bagi pemilik merek dengan memastikan bahwa mereka yang pertama kali mendaftarkan merek akan menjadi pemilik sah dan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- 1) ketegasan dalam hukum untuk menetapkan pemilik merek yang memiliki prioritas tertinggi untuk perlindungan;
- 2) ketegasan dalam aspek hukum untuk membuktikan kepemilikan, di mana sertifikat merek menjadi bukti utama yang menegaskan hak seseorang atau entitas atas suatu merek; dan
- 3) kejelasan hukum mengenai identitas pasti pemilik merek yang berhak untuk mencegah perselisihan antara yang mendaftarkan terlebih dahulu dan yang menggunakan terlebih dahulu.

Dalam sistem konstitutif, kejelasan hukum didukung oleh penggunaan sertifikat merek yang tidak ada dalam sistem deklaratif.

Dalam sistem deklaratif, pendaftar merek hanya menerima surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat sehingga membuat pendaftaran merek menjadi krusial untuk menjaga citra merek dan menghalangi potensi bahaya dari pihak yang tidak diinginkan, sedangkan dalam sistem konstitutif yang menganut prinsip “*prior in filing*”, hak atas suatu merek diberikan kepada pendaftar pertama, yang sering disebut sebagai asas “*presumption of ownership*.” Dalam kerangka ini, proses pendaftaran menciptakan hak eksklusif atas merek tersebut. Pendaftar memiliki hak yang sah atas merek, sedangkan pihak lain diharapkan untuk mengakui hak eksklusif pendaftar sebagai hak yang tidak dapat disangkal (Djumhana & Djubaedillah, 2014).

Pengamanan dari segi hukum terhadap merek menegaskan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum merek. Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek yang telah didaftarkan, pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencapai keadilan di tengah masyarakat dengan memastikan hak-hak pemilik merek yang sah terlindungi secara efektif (Haryono, 2012).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menyoroti pertimbangan yang penting terkait perubahan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya berbasis pada pendekatan deklaratif (*first to use*) menuju sistem konstitutif (*first to file*). Perubahan tersebut didasarkan pada alasan bahwa sistem konstitutif dianggap lebih mampu untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang berbasis pada deklarasi atau pengakuan (Djumhana & Djubaedillah, 2014). Sistem deklaratif yang mengutamakan pemberian hak kepada individu atau entitas yang pertama kali memanfaatkan suatu merek, selain kurang menjamin kejelasan hukum, sistem tersebut juga dianggap bisa mengakibatkan kerumitan dan rintangan dalam ranah bisnis. Oleh karena itu, adopsi sistem konstitutif dianggap sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencapai kepastian hukum dalam konteks pendaftaran merek. Dalam konteks ini, pendekatan konstitutif memprioritaskan hak yang diberikan kepada orang atau badan yang pertama kali melakukan proses pendaftaran merek (*first*

to file) sehingga pendaftaran merek menciptakan hak eksklusif. Hal ini dianggap sebagai cara yang lebih efisien dan pasti untuk mengatur hak dan kewajiban terkait merek, dengan harapan dapat mencegah sengketa dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemilik merek dan pihak terkait.

Dalam upaya untuk menjamin kepastian usaha bagi pembuat, pemerintah memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik dan pengguna merek yang telah terdaftar. Pendekatan sistem konstitutif dimaksudkan untuk memperkuat kejelasan hukum dengan didukung oleh aturan yang mempromosikan keadilan.

Pada tahap pengumuman permintaan untuk mendaftarkan merek, pemilik merek yang telah memanfaatkan merek tanpa mendaftarkannya memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Meskipun pendekatan konstitutif yang diatur dalam Undang-Undang Merek Indonesia hanya fokus pada penerapan hak sipil, terutama perlindungan pemilik merek, langkah-langkah konsisten untuk menerapkan sistem ini tetap harus dilakukan dengan menghapus pengecualian yang melindungi pemilik merek tanpa registrasi. Implementasi sistem konstitutif harus mempertimbangkan kepentingan publik dan mengenakan sanksi pada pemilik merek yang belum melakukan pendaftaran merek mereka. Hal tersebut dilakukan agar regulasi perlindungan dapat diikuti sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur perlindungan merek terkenal di Indonesia, khususnya melalui Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2). Pasal 4 menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh individu atau entitas yang bertindak tidak dengan iktikad baik tidak akan diterima. Pasal 6 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) wajib menolak permohonan merek jika terdapat kesamaan substansial atau keseluruhan dengan merek yang telah terkenal milik orang lain untuk barang-barang yang mirip atau sejenis.

Bagian kedua dari Pasal 6 dalam undang-undang tersebut memberikan wewenang untuk menerapkan prinsip yang sama

seperti yang diuraikan dalam ayat (1) huruf b. Meskipun demikian, hal ini bisa diterapkan pada barang atau layanan yang tidak serupa, asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan khusus yang akan dijelaskan lebih terperinci melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan disposisi ini, undang-undang memberikan perlindungan istimewa bagi merek-merek yang terkenal, melarang pendaftaran oleh individu atau entitas yang tidak bertindak dengan iktikad baik, dan menegaskan dasar hukum untuk menolak pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal yang dimiliki oleh orang lain. Lebih lanjut, terdapat fleksibilitas untuk menerapkan prinsip yang sama pada barang atau layanan yang berbeda, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek yang bersifat konstitutif, yaitu sistem yang menuntut pendaftaran sebagai syarat utama untuk mendapatkan perlindungan dan dikenal sebagai sistem “*first to file*”. Meskipun demikian, walaupun merek terkenal belum didaftarkan secara resmi di Indonesia, perlindungannya tetap dihormati karena Indonesia telah mengadopsi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Dalam konteks ini, perlindungan hukum untuk merek terkenal yang belum didaftarkan di Indonesia tetap dipertahankan sesuai dengan ketentuan internasional yang diatur oleh konvensi dan perjanjian tersebut. Artinya, meskipun tidak melalui proses pendaftaran di Indonesia, merek terkenal tetap diakui dan dilindungi sesuai dengan standar internasional yang telah diadopsi oleh negara ini.

Sistem pendaftaran merek yang diterapkan di tiap negara terbilang beragam. Di sejumlah negara, terdapat sistem yang memberi peringatan kepada calon pendaftar mengenai kesamaan antara merek yang akan didaftarkan dengan merek yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh orang lain. Dalam situasi ini, pemohon biasanya diberi kesempatan untuk meninjau persamaan tersebut dan memutuskan apakah mereka tetap ingin melanjutkan proses pendaftaran mereknya. Contoh dari negara yang menerapkan pendekatan ini adalah Swiss dan Austria. Meskipun ada persamaan dengan merek yang sudah terdaftar, pemohon masih memiliki opsi

untuk melanjutkan pendaftaran mereka, asalkan mereka tetap ingin mengambil risiko persamaan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan dan praktik pendaftaran merek dapat bervariasi di antara negara-negara, dan penting bagi pemilik merek atau pemohon untuk memahami aturan yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi atau berniat mendaftarkan merek.

Beberapa negara menerapkan sistem pengumuman terlebih dahulu atau pengumuman sementara (*pre-publication or pre-announcement*) untuk merek-merek yang akan didaftarkan. Tujuan dari sistem ini adalah memberikan peluang kepada pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menentang pendaftaran merek sebelum merek tersebut secara resmi terdaftar. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ini meliputi Meksiko, Spanyol, Brasil, Australia, dan Kolombia. Dalam konteks ini, setelah pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek, pihak berwenang mengumumkan informasi mengenai merek tersebut sebelum pendaftaran resmi diterbitkan. Pihak lain, termasuk pemilik merek yang sudah ada atau pihak yang merasa memiliki kepentingan terkait, diberikan waktu untuk mengajukan keberatan jika mereka merasa ada alasan untuk melakukannya. Sistem ini memberikan transparansi dan kesempatan partisipasi lebih luas dalam proses pendaftaran merek, serta memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melibatkan diri dan mengajukan keberatan jika diperlukan. Hal ini dapat membantu mencegah pendaftaran merek yang mungkin bertentangan dengan hak-hak pihak lain atau dapat menimbulkan kebingungan di pasar.

Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengenai merek, Indonesia telah menerapkan pendekatan konstitutif dalam sistem pendaftaran merek. Prinsip ini tetap dipertahankan dalam regulasi terkini, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pendekatan konstitutif ini, syarat utama untuk memperoleh hak eksklusif atas merek adalah melalui pendaftaran. Jika mereknya tidak terdaftar, negara tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Oleh karena itu, pemilik merek diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran kepada

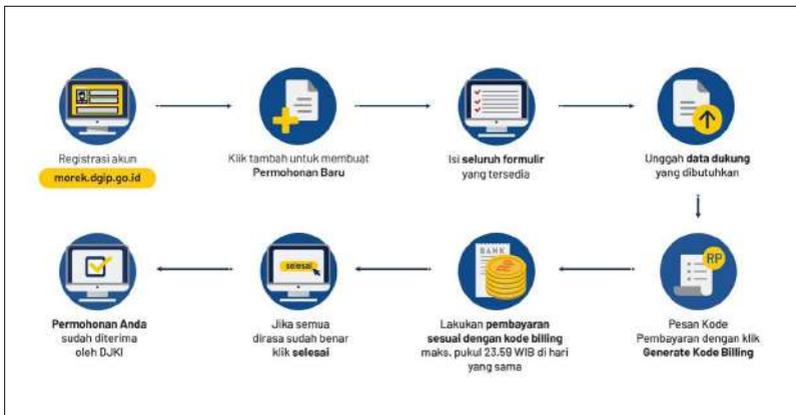
otoritas yang berwenang agar dapat memperoleh hak-hak terkait dengan merek tersebut. Pentingnya daya pembeda (*distinctiveness*) dari merek yang diajukan untuk pendaftaran menekankan bahwa merek tersebut harus memiliki karakteristik yang membedakannya dari merek-merek lainnya (Perdana & Pujiyono, 2017). Keunikan atau orisinalitas produk yang tercermin dalam merek dapat menjadi identitas yang kuat dan mendukung strategi pemasaran produk atau layanan terkait. Dengan demikian, sistem konstitutif tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan keunikan dalam merek yang telah resmi terdaftar.

Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia menegaskan bahwa setelah merek didaftarkan secara resmi, perlindungan hukum diberikan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran awal. Setelah masa tersebut berakhir, pemilik merek dapat memperpanjang perlindungan dengan durasi yang sama, yakni 10 tahun. Sistem ini menekankan bahwa perlindungan hukum untuk merek didasarkan pada orang atau entitas yang pertama kali mendaftarkan dengan niat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa pemohon yang pertama kali mendaftarkan merek dan bertindak secara baik dalam proses pendaftaran akan menjadi pemilik yang sah atas merek tersebut. Dengan mempertimbangkan ketentuan ini, pemilik merek diharapkan untuk secara aktif memantau masa berlaku merek mereka dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperpanjang perlindungan hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini memastikan kelangsungan hak eksklusif atas merek mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Agar registrasi merek berjalan dengan lancar, pemeriksaan substansial harus dilakukan dan diselesaikan dalam batas waktu maksimal 150 hari. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah merek yang diajukan layak untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Prosedur pengajuan permohonan merek yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, dapat dilakukan melalui beberapa langkah tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak yang mengajukan atau yang diberi wewenang untuk mewakili dapat mengirimkan aplikasi dengan mengisi formulir dalam Bahasa Indonesia berjumlah 2 rangkap, kepada Menteri.
- 2) Permohonan minimal harus mencakup segala hal sebagai berikut:
 - a) waktu ketika permohonan diajukan yang mencakup tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) informasi komprehensif mengenai pemohon, termasuk nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat lengkap;
 - c) detail lengkap kuasa yang mencakup informasi tentang nama lengkap dan alamat (jika permohonan diajukan melalui perwakilan);
 - d) informasi mengenai negara asal dan tanggal pengajuan pertama merek, terutama jika memanfaatkan hak prioritas;
 - e) desain atau logo merek yang bersangkutan;
 - f) spesifikasi warna jika merek melibatkan unsur warna dalam pendaftarannya; serta
 - g) penyusunan kategori barang dan/atau layanan, serta penjabaran jenis barang atau layanan yang ingin dimasukkan dalam merek.
- 3) Syarat-syarat untuk melakukan permohonan pendaftaran merek mencakup mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) bukti pembayaran biaya permohonan;
 - b) tiga lembar label merek dengan dimensi minimal 2x2 cm dan maksimal 9x9 cm;
 - c) pernyataan tertulis mengenai kepemilikan merek;
 - d) surat yang memberikan wewenang (jika permohonan diajukan melalui perwakilan);
 - e) bukti dokumen hak prioritas dalam Bahasa Indonesia (jika hak prioritas digunakan);
 - f) label yang mencakup aspek visual karakteristik dan deskripsi klaimnya (jika merek merupakan tiga dimensi)
 - g) label merek dalam bentuk notasi dan rekaman audio (jika merek melibatkan elemen suara); serta
 - h) representasi visual dari berbagai perspektif (jika suara tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk notasi atau label).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menghadirkan inovasi terkait seluruh proses pendaftaran yang kini tersedia secara daring melalui situs web *merek.dgip.go.id*. Pendaftaran merek secara *online* memberikan kemudahan kepada individu dan badan yang hendak mendaftarkan merek mereka. Informasi mengenai alur proses pendaftaran secara daring juga telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada situs web tersebut, sebagaimana terperinci pada Gambar 5.1, dengan harapan bahwa sistem pendaftaran secara *online* dapat lebih mudah untuk dipahami dan diakses oleh para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.



Sumber: DJKI (2023)

Gambar 5.1 Prosedur Pendaftaran Merek Baru

B. Sistem Konstitutif Berbasis Nilai Keadilan

Perubahan dari sistem *first to use* (deklaratif) ke sistem *first to file* (konstitutif) di Indonesia terjadi saat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diberlakukan. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, sistem *first to use* (deklaratif) diterapkan, di mana pendaftaran merek bukanlah keharusan dan hak merek didasarkan pada penggunaan pertama. Namun, dengan diterapkannya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sistem *first to file* (konstitutif) dijalankan dengan mensyaratkan pendaftaran sebagai prasyarat bagi perlindungan hukum. Dalam sistem ini, hak merek berasal dari pendaftaran dan bukan lagi dari penggunaan pertama.

Peninjauan terhadap sistem hak merek tersebut menjadi dasar perubahan dari sistem deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 karena dianggap tidak memberikan tingkat kepastian serta perlindungan hukum yang memadai. Hal tersebut tercermin pada kasus sengketa merek, di mana merek yang tidak didaftarkan berhasil memenangkan kasus pembatalan merek. Akibatnya, sistem seperti itu menciptakan ketidakpastian karena pemilik merek tidak memiliki jaminan keamanan haknya tanpa melakukan pendaftaran. Ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan pemilik merek enggan untuk melakukan proses pendaftaran mereknya, di mana pihak lain dapat mengajukan pembatalan meskipun merek tersebut telah digunakan. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan ketidaktertiban tata kelola administratif dalam ranah merek.

Dalam sistem konstitutif dengan prinsip "*prior in filing*", ide dari "*presumption of ownership*" menegaskan bahwa hak atas sebuah merek secara sah dimiliki oleh pihak yang telah mendaftarkan merek tersebut. Dengan kata lain, proses pendaftaran menciptakan hak yang terikat pada merek tersebut. Putusan yang menyatakan bahwa pendaftar merupakan satu-satunya yang memiliki hak yang tidak terbantahkan atas merek tersebut, diharapkan dapat diakui dan dihormati oleh pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa pendaftaran adalah fondasi utama dari hak yang legal dan memberikan perlindungan hukum yang kokoh bagi pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran merek mereka (Djumhana & Djubaedillah, 2014).

Perlindungan hukum terhadap merek menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum merek. Dalam konteks ini, apabila terjadi pelanggaran terhadap merek yang sudah terdaftar, pemilik merek berhak untuk menginisiasi proses hukum di pengadilan yang memiliki kewenangan. Perlindungan ini memainkan peran krusial dalam upaya mencapai keadilan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum tersebut dapat menjaga hak-

hak legal dari pemilik merek dengan baik, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terciptanya suatu lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek berkontribusi pada terwujudnya prinsip keadilan dalam konteks hukum (Haryono, 2012).

Penggunaan sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek saat ini fokus pada tanggung jawab yang berkaitan dengan hukum sipil, terutama yang terkait dengan kepentingan pemilik merek. Hal tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menguatkan dan mengonsolidasikan penerapan sistem konstitutif secara lebih tegas dengan menghapus ketentuan pengecualian tetap melindungi pemilik merek yang tidak terdaftar. Lebih lanjut, penggunaan sistem ini seharusnya tidak hanya menghasilkan kewajiban dalam domain hukum perdata, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bisa diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap pemilik merek yang menggunakan merek tanpa melakukan proses pendaftaran. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya melindungi hak-hak pemilik merek secara pribadi, tetapi juga menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan sistem konstitutif yang lebih ketat dan holistik dapat meningkatkan efektivitas perlindungan merek dan sekaligus memperkuat aspek kepentingan publik dalam domain hukum merek.

C. Sistem Konstitutif Berbasis Nilai Kemanfaatan

Merek memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam perdagangan produk dan layanan, dengan tujuan untuk membedakan suatu produk dari produk sejenis dalam kategori tertentu. Kelas barang dan jasa mengacu pada kumpulan jenis barang dan layanan yang memiliki kesamaan dalam karakteristik, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Proses pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan suatu merek, tetapi juga berperan sebagai dasar penolakan terhadap pendaftaran

merek yang serupa atau mirip secara substansial yang diajukan oleh entitas lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Melalui pendaftaran merek, hak eksklusif yang ditegaskan memungkinkan pemilik merek untuk menghalangi penggunaan merek serupa secara keseluruhan atau pada prinsipnya dalam perdagangan barang atau jasa. Dengan demikian, proses pendaftaran merek menjadi alat penting dalam melindungi identitas dan reputasi merek, serta memastikan adanya kejelasan dan keamanan dalam lingkungan perdagangan.

Pendaftaran merek menjadi hal yang wajib karena diatur dalam undang-undang. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum yang kokoh terhadap penggunaan ilegal atau penyalinan merek tersebut. Transformasi dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, menekankan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Dalam konteks sistem konstitutif ini, hak legal atas merek hanya diberikan kepada individu atau entitas yang terdaftar terlebih dahulu. Berdasarkan prinsip *“first to file”*, pendaftar awal akan memperoleh hak perlindungan tanpa harus membuktikan penggunaan merek tersebut secara riil dalam kegiatan usaha. Pendekatan ini membantu mencegah pemalsuan, pendomplengan, atau kemungkinan kesamaan dengan merek milik orang lain. Pendaftaran merek dapat melindungi identitas merek secara hukum, memberikan kejelasan dan keamanan dalam lingkungan bisnis, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Selain itu, pendaftaran merek juga mendukung penciptaan ketertiban administratif dalam hal merek, yang bisa memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis.

Pendaftaran merek dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi individu yang memiliki barang dengan memperoleh pengetahuan dan kepopuleran di kalangan masyarakat. Melalui pendaftaran merek, pemilik merek juga telah menjamin suatu simbol yang membedakan produk atau layanan mereka dari milik orang lain, sambil memperoleh perlindungan hukum. Beberapa keuntungan lain dari pendaftaran merek di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pendaftaran merek dapat mempertahankan eksklusivitas hak melalui langkah yang efektif untuk memastikan hak eksklusif secara hukum terhadap penggunaan nama, logo, dan elemen merek lainnya. Seperti kepemilikan lainnya, merek memiliki hak eksklusif yang memungkinkan pencegahan penggunaan oleh pihak lain.
- 2) Pendaftaran merek dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam menjalankan bisnis mereka secara luas, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Pendaftaran merek dapat menghalangi dan menghentikan tindakan penggunaan merek yang serupa atau identik oleh pelaku bisnis lainnya.
- 4) Pendaftaran merek dapat memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk mengontrol penggunaan merek mereka dengan menerapkan lisensi kepada pihak lain.
- 5) Pendaftaran merek dapat menciptakan nilai ekonomi suatu produk, di mana banyak konsumen akan membayar lebih tinggi atas reputasi baik terkait merek produk tersebut.
- 6) Pendaftaran merek dapat memberikan perlindungan hukum dengan kurun waktu yang relatif lama, yakni selama 10 tahun, dan bahkan bisa diperpanjang dengan membayar biaya pemeliharaan, asalkan tidak terjadi perubahan pada nama merek atau jenis barang yang terdaftar dalam periode tersebut.

Seorang pemilik merek yang ingin berkolaborasi dengan pihak lain kadang-kadang memutuskan untuk mendaftarkan merek secara bersama atau atas nama perusahaan. Namun, pendaftaran merek akan lebih menguntungkan jika dilakukan atas nama individu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya potensi masalah di masa mendatang, di mana salah satu pemegang saham bisa mengajukan klaim terhadap kepemilikan merek. Dengan mendaftarkan merek atas nama pribadi, pemilik tetap memiliki kendali penuh atas hak merek tersebut. Dari perspektif bisnis, kepemilikan hak merek atas nama pribadi dapat berimplikasi pada tanggung jawab pribadi jika terjadi sengketa di kemudian hari, di mana pemilik merek secara langsung

bertanggung jawab atas aset pribadinya. Sebaliknya, jika kepemilikan merek dilakukan melalui pendaftaran merek atas nama perusahaan, kewajiban tersebut tidak melibatkan aset pribadi, walaupun tetap menghadapi risiko gugatan pembatalan dari pihak ketiga terhadap merek yang telah didaftarkan.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ayat (1) dan (2) membahas persyaratan terkait perubahan informasi, seperti nama dan alamat pemilik yang sudah terdaftar untuk merek. Perubahan yang dimaksud hanya berupa informasi nama dan/atau alamat pemilik, bukan perubahan kategori kepemilikan dari nama pribadi menjadi nama perusahaan atau sebaliknya. Jadi, jika perubahan informasi yang diajukan berupa nama pemilik merek dari nama pribadi menjadi nama perusahaan, permohonan tersebut akan dilakukan dengan proses yang lebih kompleks dan bisa melibatkan pertimbangan hukum yang lebih mendalam. Dengan kata lain, Pasal 40 tersebut menitikberatkan pada perubahan nama dan/atau alamat pemilik yang tetap berada dalam cakupan individu atau entitas yang sama, sedangkan untuk perubahan kepemilikan dari nama pribadi menjadi nama perusahaan, proses permohonan kemungkinan bisa dilakukan dengan informasi tambahan dalam undang-undang atau regulasi terkait merek dagang di yurisdiksi yang relevan. Proses semacam itu mungkin juga memerlukan pemberitahuan kepada otoritas yang bersangkutan dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Sehingga sebelum permohonan tersebut diajukan, pihak pemohon sebaiknya meminta saran hukum dari seorang ahli hukum yang memiliki pengalaman dalam bidang merek dagang dan hukum bisnis untuk memastikan bahwa perubahan itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan implikasi hukum di masa depan.

Jika merujuk pada pasal di atas, penggantian setelah merek didaftarkan merupakan hal yang mungkin tidak bisa dilakukan karena satu-satunya alternatif yang tersedia adalah melakukan transfer hak merek. Proses transfer atau pengalihan hak merek dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menegaskan bahwa hak atas merek

yang telah didaftarkan bisa dialihkan melalui berbagai cara, termasuk pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau alasan lain yang diizinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, jika seseorang berencana untuk bermitra dengan individu atau entitas bisnis lainnya, perubahan dalam kepemilikan merek hanya bisa terjadi selama proses pendaftaran awal, dan setelah itu hanya melalui transfer hak merek.

D. Sistem Konstitutif Berbasis Nilai Kepastian Hukum

Merek merupakan bagian yang dilindungi oleh undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara umum, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan merek sebagai simbol yang membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan yang lainnya. Dalam Perjanjian TRIPS Pasal 15 ayat (1), secara internasional, merek dijelaskan sebagai tanda atau kombinasi tanda yang membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan lainnya, seperti kata-kata, nama pribadi, gambar, warna, atau tanda lainnya yang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk didaftarkan. Jika suatu tanda tidak cukup membedakan produk atau layanan tersebut, negara anggota memiliki wewenang untuk mendaftarkan tanda tersebut dengan syarat telah memperoleh kemampuan membedakan melalui penggunaan. Di samping itu, negara anggota juga dapat menetapkan persyaratan visual khusus untuk mendaftarkan sebuah merek.

Perjanjian TRIPS mendefinisikan merek sebagai setiap tanda atau kombinasi tanda yang bisa terdiri dari elemen, seperti nama, huruf, warna, dan berbagai unsur lainnya. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan ini tidak membatasi perlindungan merek hanya pada tanda-tanda yang dijelaskan dalam definisi tersebut, asalkan tanda tersebut perlu memiliki kemampuan untuk membedakan, atau dengan kata lain, memiliki kapasitas untuk menjadi berbeda

dengan bentuk tanda lainnya yang tidak tercantum, dalam definisi tersebut tetap dapat dilindungi selama memiliki kemampuan untuk membedakan. Perjanjian TRIPS secara pokok adalah serangkaian ketentuan minimal terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus diadopsi dan disetujui oleh setiap negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Indriyanto & Yusnita, 2017).

Merek, menurut Pasal 1 ayat (1) dari UU MIG, adalah simbol yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti gambar, logo, kata, huruf, angka, susunan warna dalam dimensi 2D atau 3D, suara, hologram, atau kombinasi dari semua unsur tersebut. Tujuannya adalah untuk membedakan produk dan/atau layanan yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, hak merek, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif ini mencakup berbagai kegiatan terkait merek, termasuk penggunaan merek dalam pemasaran, penjualan produk atau jasa, dan identifikasi asosiasi merek dengan bisnis atau produk tertentu. Dengan memiliki hak eksklusif, pemilik merek dapat mengendalikan cara di mana mereknya digunakan dan memastikan bahwa identitas merek tersebut tetap terkait dengan standar kualitas dan citra yang diinginkan. Hak ini memberikan pemilik merek keuntungan kompetitif dengan mencegah pihak lain menggunakan atau meniru merek yang sama atau serupa dalam cara yang dapat menyesatkan atau merugikan reputasi merek tersebut. Selain menggunakan merek sendiri, pemilik merek juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut melalui lisensi. Lisensi merek adalah perjanjian yang memungkinkan pihak ketiga, yang disebut pemegang lisensi, untuk menggunakan merek sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik merek. Hal ini dapat mencakup pembayaran royalti atau biaya

lisensi tertentu dan memberikan pemilik merek kendali tambahan terhadap bagaimana mereknya digunakan di pasar oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek dapat menjadi strategi bisnis yang efektif untuk memperluas jangkauan merek dan menghasilkan pendapatan tambahan.

Penjelasan tentang hak merek menegaskan bahwa hak tersebut bukanlah hasil dari penggunaan pertama, melainkan terbentuk melalui proses pendaftaran. Hal ini menandakan bahwa penerapan sistem konstitutif bertujuan memberikan kejelasan dalam hukum. Dengan demikian, hak atas merek yang terdaftar bersifat eksklusif sehingga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan merek serupa atau identik. Perlindungan hukum diberikan secara khusus kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran merek mereka.

Perlindungan terhadap merek pada intinya merupakan bagian dari usaha untuk menjaga persaingan yang adil dan mencegah praktik-praktik melanggar hukum dalam dunia perdagangan. Secara umum, perlindungan hukum terhadap merek dimaksudkan untuk menjaga dua aspek utama, yaitu kepentingan pemilik merek, seperti produsen atau penjual, dan kepentingan masyarakat atau konsumen. Tujuannya adalah untuk melindungi kedua kepentingan ini secara adil dan seimbang. Secara keseluruhan, perlindungan hukum merek bertujuan untuk melindungi beberapa aspek (Margono & Angkasa, 2002), termasuk.

1) Perlindungan Hubungan Baik dengan Konsumen

Pemilik merek memiliki kepentingan untuk tidak mengalami gangguan atau gangguan yang dapat merusak hubungan baiknya dengan konsumen. Hubungan ini telah dibangun oleh pemilik merek di pasar melalui penggunaan konsisten suatu merek tertentu. Pemilik merek menginginkan kesetiaan pelanggan jangka panjang dan upaya untuk memperoleh dukungan terus-menerus dari konsumen di masa depan. Kepercayaan ini terwujud ketika masyarakat mengenali merek tersebut sebagai produsen dari produk atau layanan yang dikenalkan. Perlindungan hukum merek bertujuan untuk memastikan kontinuitas hubungan positif

antara pemilik merek dan konsumennya, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut sebagai identitas produsen yang terpercaya.

2) Perlindungan Kebebasan Bersaing Pihak Produsen atau Penjual lainnya

Produsen atau para penjual yang bersaing memiliki kepentingan untuk menggunakan tanda umum tanpa batasan. Mereka ingin memastikan bahwa tanda-tanda yang umum dan tidak terikat dengan satu entitas tertentu tetap tersedia bagi siapa pun untuk digunakan dalam proses penjualan yang adil dan sehat. Perlindungan hukum merek harus mempertimbangkan bahwa tanda-tanda umum harus tetap dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh berbagai pihak dalam lingkup ekonomi tanpa ada hambatan yang tidak wajar sehingga memungkinkan terwujudnya persaingan yang adil dan sehat di pasar.

3) Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Menyesatkan dan Pemalsuan Merek

Kepentingan konsumen mencakup upaya melindungi mereka dari tindakan yang bisa menyesatkan, menipu, atau menciptakan kebingungan. Pasal 77A Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. menegaskan bahwa merek palsu yang dibuat dengan niat buruk bisa diajukan untuk pembatalan kapan saja tanpa batasan waktu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi dari risiko merek palsu atau tindakan pemalsuan yang merugikan mereka. Dengan adanya ketentuan ini, konsumen diberikan hak untuk mengajukan pembatalan merek palsu tanpa ada batasan waktu, sehingga menciptakan lingkungan konsumen yang lebih aman dan dapat diandalkan.

Isu-isu seputar merek menjadi perhatian utama dari segi hukum karena pentingnya memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik merek dan kepastian hukum dalam penggunaan merek. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen juga menjadi fokus penting untuk menghindari penipuan oleh merek-

merek yang tidak sah. Penggunaan merek terkenal secara tidak sah masih merupakan permasalahan yang umum terjadi di Indonesia, dan pemerintah telah mengakui sepenuhnya tantangan tersebut. Hal ini menunjukkan urgensi untuk memastikan adanya peraturan dan mekanisme hukum yang efektif guna melindungi hak pemilik merek serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap merek yang mereka kenali. Namun, menurut mantan Direktur Jenderal HaKI, A. Zen Umar Purba (menjabat tahun 1999–2002), penerapan peraturan dan mekanisme perlindungan merek mempunyai banyak tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang dianggap kurang kuat (Law Community).

Perhatian utama di dalam ranah merek adalah meningkatnya tindakan pemalsuan merek, terutama pada merek-merek yang terkenal, yang disengaja dilakukan oleh pihak lain demi tujuan keuntungan. Esensi dari hukum adalah sekelompok norma yang diciptakan oleh komunitas guna menjaga tata tertib, keamanan, kedamaian, dan ketenangan. Hukum berperan sebagai pedoman perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat. Merek merupakan lambang identifikasi yang membedakan kepemilikan seseorang dari yang lain (Hidayati, 2011).

Sistem konstitutif perlindungan merek menegaskan bahwa pendaftaran adalah syarat utama untuk memperoleh hak atas suatu merek. Dalam kerangka ini, pentingnya pendaftaran tercermin dalam kenyataan bahwa tanpa proses pendaftaran yang sah, negara tidak akan mengakui hak atas merek yang dimiliki oleh individu tersebut. Artinya, hak perlindungan hukum atas merek hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran resmi, dan ketiadaan pendaftaran dapat berakibat delegitimasi terhadap hak tersebut di mata hukum. Dalam konteks sistem konstitutif, keberadaan pendaftaran merek menjadi krusial karena memberikan dasar hukum yang jelas dan terdokumentasi. Tanpa pendaftaran, individu atau entitas yang memiliki merek tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari negara jika merek mereka disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain. Oleh karena itu, konsep ini menempatkan pendaftaran sebagai langkah

kritis dalam mengamankan hak atas merek dan mendorong pemilik merek untuk mengikuti proses pendaftaran secara cermat.

Di Indonesia, penerapan sistem konstitutif dalam perlindungan merek dimulai setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dasar utama bagi perlindungan hukum dalam sistem ini adalah pendaftaran pertama yang dilakukan oleh pemohon dengan iktikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut menegaskan bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh individu atau badan hukum yang bertindak dengan iktikad baik, menandakan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan dalam domain merek di Indonesia.

Pengubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif tercermin dari pemahaman bahwa sistem konstitutif dapat memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih baik daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif, yang berfokus pada perlindungan hukum bagi pihak yang pertama kali menggunakan merek, dianggap kurang memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal. Selain itu, pendekatan ini juga menimbulkan sejumlah masalah dan hambatan dalam konteks lingkungan bisnis. Oleh karena itu, untuk memastikan kejelasan hukum, keputusan diambil untuk beralih ke sistem konstitutif. Sistem konstitutif dianggap lebih efektif karena menawarkan mekanisme yang lebih terstruktur dan transparan dalam registrasi merek. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik atau ketidakjelasan terkait kepemilikan merek. Selain itu, dalam upaya untuk menjamin aspek-aspek keadilan, sistem konstitutif juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mendukung perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan teratur.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB 6

Penutup

Buku ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan yang tepat antara hak-hak pemilik merek untuk memperoleh keuntungan dari inovasi mereka dan kepentingan umum, seperti akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang berkualitas. Perlindungan merek harus mendorong inovasi dan investasi tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi kompetisi atau inovasi di pasar. Perlindungan merek yang adil harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif. Hal ini termasuk sistem peradilan yang cepat dan efisien untuk menangani pelanggaran merek, serta sanksi yang memadai terhadap pelaku ilegal. Tanpa penegakan hukum yang kuat, perlindungan merek hanyalah formalitas belaka dan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga integritas merek.

Upaya perlindungan merek yang berkeadilan memerlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, industri, dan konsumen. Pemerintah memiliki peran kunci dalam pembuatan regulasi yang jelas dan berlaku untuk semua pemangku kepentingan. Di samping itu, industri dapat berperan dalam menyusun standar praktik terbaik serta mengoordinasikan upaya penegakan hukum. Kesadaran publik tentang pentingnya merek dan risiko yang terkait dengan pembelian

produk palsu atau ilegal juga merupakan faktor kunci dalam memperkuat perlindungan merek. Oleh karena itu, kampanye edukasi dan informasi yang efektif sangat penting untuk membantu konsumen memahami nilai merek, membedakan produk asli dari produk palsu, dan melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak berwenang. Perlindungan merek yang berkeadilan juga harus adaptif terhadap perubahan dalam perilaku konsumen dan teknologi. Misalnya, dengan meningkatnya perdagangan elektronik, regulasi perlu mampu mengatasi tantangan baru, seperti penjualan produk palsu secara *online* dan perdagangan lintas batas tanpa izin.

Perlindungan merek yang berkeadilan dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial dari pelanggaran merek, termasuk kerugian finansial bagi pemilik merek, hilangnya pekerjaan akibat perdagangan barang palsu, dan risiko kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Perlindungan merek yang berkeadilan tidak hanya tentang perlindungan terhadap kepentingan bisnis, tetapi juga tentang perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perlindungan merek yang berkeadilan adalah prasyarat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Ini melibatkan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hak-hak merek diakui, dihormati, dan dilindungi dengan baik dalam masyarakat.

Dalam proses pendaftaran merek, standar yang lebih ketat perlu diterapkan dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat menjadi alasan untuk menolak pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Para pejabat yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus melakukan penilaian yang cermat dalam menentukan apakah suatu merek yang diajukan untuk pendaftaran dapat diterima atau ditolak. Hal ini melibatkan audit menyeluruh terhadap data dan informasi mengenai merek-merek yang sudah terdaftar, termasuk merek-merek yang mungkin sudah dikenal meskipun belum terdaftar. Semua ini menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek.

Penerapan ketentuan dan implementasi sistem konstitutif yang ketat dan konsisten diperlukan dalam proses pendaftaran merek. Hal ini mencakup penghapusan ketentuan yang memungkinkan pemilik merek yang tidak terdaftar untuk mengajukan pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem konstitutif dan menghindari timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Selain itu, penerapan sistem konstitutif tidak hanya terkait dengan kewajiban hak keperdataan pendaftar, tetapi juga melibatkan kepentingan publik. Sanksi diberikan kepada pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Jika dalam permohonan pendaftaran merek terdapat elemen-elemen yang dapat menjadi alasan untuk menolak pendaftaran, proses pendaftaran harus langsung ditolak dan tidak dilanjutkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gugatan pembatalan merek oleh pihak lain akibat pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lainnya. Kemungkinan tersebut bisa dicegah dengan membangun sebuah sistem yang memudahkan deteksi kemiripan antara merek yang diajukan untuk pendaftaran dengan merek yang sudah terdaftar. Sistem tersebut harus dapat mengidentifikasi kesamaan pada aspek pokok maupun keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar, atau bahkan kesamaan dengan merek terkenal yang belum terdaftar. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah terjadinya pendaftaran merek yang seharusnya tidak dapat diterima.

Perbaikan dan penyempurnaan basis data elektronik menjadi langkah penting untuk memfasilitasi proses ini. Kemungkinan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dapat membantu dalam memeriksa kesamaan merek yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Hal ini akan memastikan bahwa pemohon dapat melakukan pengecekan dari awal sehingga mencegah pendaftaran merek yang bertentangan dengan merek yang sudah ada.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Pustaka

- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). (1994). <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305736>
- Alfons, M. (2010). *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* [Disertai tidak diterbitkan]. Universitas Brawijaya, Malang.
- Anshori, A. G. (2006). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Gajah Mada University Press.
- Ariawan, K., Kusumawardhana, A., Hutami, A. S., Barid, B., Dwisaputro, E., Annisa, R., Nugroho, W. E. (2021). *Laporan Kajian 2021: Kajian Tata Kelola Pelayanan Kekayaan Intelektual*. Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 30 Juli, 2024, dari https://www.kpk.go.id/images/litbang/Tata_Kelola_Pelayanan_Kekayaan_Intelektual.pdf
- Aristeus, S. (2014). Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 145–162. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.37>
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.

- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Ayu, M. R. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. PT Alumni.
- Butarbutar, E. N. (2012) *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. PT Refika Aditama.
- Butt, S., Lindsey, T., Damian, E., & Utomo, T. S. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. PT Alumni.
- Carrier, M. A. (2004). Cabining Intellectual Property through A Property Paradigm. *Duke Law Journal*, 54(1). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/duklr54&div=10&id=&page=>
- Chisum, D. S. & Jacob, M. A. (1995). *Understanding Intellectual Property Law*. Mathew Bender & Co. Inc.
- Darmodiharjo, D. & Sidharta (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Datri, A. M. (2007, 24 April 2007). *International Registration of Marks Under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol: Latest Development and Advantages for Developing Countries* [Presentasi makalah]. Seminar: The Madrid Protocol for International Registration of Marks the Benefits and Challenges for Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Dharmawan, N. K. S. (2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(2), 259–274. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i02.p03>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2011). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual: Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). *Prosedur Pendaftaran Merek Baru*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses pada 23 Oktober 2023 dari <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>
- Djumhana, M. & Djubaedillah, R. (1993).

- Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi 1*. PT Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (t.t.). *Listing Indikasi Geografis Terdaftar*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diakses pada 23 Oktober 2023, dari <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing>
- Djumhana, M. & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia Edisi 4*. PT Citra Aditya Bakti.
- Dreyfuss, R. C. (1998). *Intellectual Property Law, Fundamental of American Law*. Oxford University Press.
- Dutfield, G. (2013). *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. Routledge.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (M. Khozin, Penerj.). Nusa Media. (Karya orisinal diterbitkan pada 1975)
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Gautama, S. & Winata, R. (1994). *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelakanaannya*. PT Alumni.
- Gautama, S. (1989). *Hukum Merek Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Gunawati, A. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. PT Alumni.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*. Pustaka Yustisia.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. PT Alumni.
- Hartono, S. (2015). *Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21*. *Veritas et*

- Justitia*, 1(2). 251–273. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1688/1606>
- Haryono, H. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1). 238–256. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/599/549>
- Hasibuan, E. (2003). *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat* [Disertai tidak diterbitkan]. Universitas Indonesia.
- Hasibuan, O. (2006). *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Pemegang Hak Terkait Di Indonesia* [Disertai tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayati, N. (2011). Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3), 174–181. https://www.academia.edu/download/42726748/paper_6_des_2011.pdf
- Hidayati, N., & Ester, N. Y. (2017). Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 171–184. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/100/pdf>
- Hukumonline (2008). *Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal-hol20727/>
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indriyanto, A. & Yusnita, I. M. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Irawan, C. (2017). Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3)*, 358–366. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5065>
- Irawan, C. (2017). Protection of traditional knowledge: A perspective on Intellectual Property Law in Indonesia. *The Journal of World Intellectual Property*, 20(1–2), 57–67. <https://doi.org/10.1111/jwip.12073>

- Java Ien Boe Kongsie. (1991). *Djawa Tengah 1915–1916*. Perpustakaan Nasional RI.
- Jened, R. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Prenada Media Group.
- Kartajaya, H. (2004). *Positioning Diferensiasi Brand: Memenangkan Persaingan dengan Segitiga, Edisi 2*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (1847). Diakses pada 15 Oktober, 2023, dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). (2021). Diakses pada 15 Oktober, 2023, dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Kleden, I. (1988). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Kuhn, T. S. (2002). *The Structure of Scientific Revolutions Peran: Paradigma dalam Revolusi Sains*. (Surjaman Tjun, Penerj.). PT Remaja Rosdakarya. (Karya orisinal diterbitkan pada 1962).
- Kurnia, T. S. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPS*. PT Alumni.
- Kurniawan, I. G. A. (2013). Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis pada Merek Terdaftar oleh Pihak Lain yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 1–18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/5940/4428>
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Antony Lib.
- Law Community. (t.t.). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*. Diakses pada 20 September 2023, dari <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>

- Limbong, B. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Margaretha Pustaka.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. PT Alumni.
- Mahkamah Agung RI. (1972). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 677K/Sip/1972 Tanggal 20 Desember 1972 — PT. Tancho Indonesia Co Ltd*. Diakses pada 30 September, 2023, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23359.html>
- Mahmodin, M. M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas.
- Margono, S. & Angkasa, A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marsoof, A. (2012). TRIPS Compatibility of Sri Lankan Trademark Law. *The Journal of World Intellectual Property*, 15(1), 51–72. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2011.00430.x>
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Maulana, I. B. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mawardi, S. (2009). Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee. In Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 to 12, 2009. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sof_09/wipo_geo_sof_09_www_124275.pdf
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Miller, A. R. & Davis, M. H. (1990). *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights in a Nutshell, Second Edition*. West Publishing Company.
- Moerdiono. (1987). *Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi*. Prisma LP3ES.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, H. & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*. Erlangga.

- Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)* [Disertai tidak diterbitkan]. Universitas Islam Indonesia.
- Nuzzuli, P. T. (2014). *Pendaftaran Indikasi Geografis atas Barang-Barang Hasil Pertanian/Perkebunan di Aceh* [Disertai tidak diterbitkan]. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. (2016). http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/41/t/peraturan+menteri+hukum+dan+ham+nomor+67+tahun+2016+tentang+pendaftaran+merek
- Perdana, K. & Pujiyono. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 84–92. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19398>
- PrasetyaOnline. (2010). *Melindungi HAKI Produk Lokal dengan Implementasi Indikasi Geografis*. Diakses pada 20 Oktober, 2023, dari <https://prasetya.ub.ac.id/melindungi-haki-produk-lokal-dengan-implementasi-indikasi-geografis/>
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Intellectual Property Right Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Ghalia Indonesia.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1987). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Djambatan.
- Rahardjo, S. (1988). *Sosiologi Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Persahi.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 305–316. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>
- Rasjidi, L. & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya.

- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. (U. Fauzan, & H. Prasetyo, Penerj.). Pustaka Pelajar. (Karya orisinal diterbitkan pada 1971).
- Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 733–776. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.809>
- Riswandi, B. A. & Syamsudin, M. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Rosenbaum, D. G. (1994). *Patents, Trademarks, and Copyrights: Practical Strategies for Protecting Your Ideas and Inventions, Second Edition*. Career Press.
- Saidin, H. O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Edisi Revisi Cetakan ke-3. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. K. (1995). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saidin, O. K. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Cetakan ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif, Edisi 2*. Tiara Wacana.
- Santoso, B. (2009) *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*. Pustaka Magister.
- Sardjono, A. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*. CV Yrama Widya.
- Septiono, S. (2009, 25 Februari). *Belajar Kilat: Pengenalan Indikasi Geografis*. DJKI Kemenkumham RI. Diakses pada 20 September, 2023, dari https://youtu.be/D2QP_FOBGIM?si=D0LyhZd0IFq0xd9
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)* [Tesis tidak dipublikasikan]. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soebekti, R. & Tjitrosudibio, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Cetakan ke-28*. Pradnya Paramita.

- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soenandar, T. (1996). *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*. Sinar Grafika.
- Sommeng, A. N. & Sasongko, A. D. (2008). *Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).
- Spence, M. J. (2007). *Intellectual Property*. Oxford University Press.
- Startup HKI .(t.t.). *Kategori Barang*. Diakses pada 2 Oktober, 2023, dari <http://startuphki.com/kelas-barang-untuk-merek/>
- Sudaryat, S., & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media.
- Sufiarina. (2012). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI. *Adil: Jurnal Hukum*, 3(2), 265–282. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.57>
- Sumida, Y. & Maulana, I. B. (1994). *Perlindungan Bisnis Merek Jepang-Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suratman & Dillah, P. (2014). *Metode Penelitian Hukum, Edisi Cetakan ke-2*. Alfabeta
- Susilo, A. B. (2011). Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci Dan Garuda Food). *Law Reform*, 7(1), 124–142. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12480>
- Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Suwarni, S. (2013). *Diklat Kuliah Filsafat Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Suzuki, M. (2001). The Trademark Registration System in Japan: A Firsthand Review And Exposition. *Marquette Intellectual Property Law Review*, 5(1), 133–175. <https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol5/iss1/4/>
- Syarifin, P. & Jubaedah, D. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy.
- The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947). (1947). https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm
- The Madrid Agreement for The Represion of False or Deceptive Indication of Source on Goods. (1891). <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/>

- The World Intellectual Property Organization (WIPO). (1883). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Diakses pada 15 September 2023, dari https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Paris_Convention_0.pdf
- The World Intellectual Property Organization (WIPO). (1967). *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Geneva: WIPO. Diakses dari <https://www.wipo.int/treaties/en/convention>
- The World Intellectual Property Organization (WIPO). *Lisbon Agreement Protection of Appellation of Origin and Their International Registration* (1958). Diakses pada 15 September, 2023, dari <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/>
- UNCTAD-ICTSD. (2005). *Resource Book on TRIPS and Development*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511363>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. (2001). http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/22/t/undangundang+nomor+15+tahun+2001+tentang+merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/24/t/undangundang+nomor+20+tahun+2016+tentang+merek+dan+indikasi+geografis
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- Usman, R. (2013). *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer, Edisi 1*. Graha Ilmu.
- Vredendregt, J. (1978). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Edisi 1*. Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wilardjo, L. (1990). *Realita dan Desiderata*. Duta Waca University Press.

Wiranata, H., Ketut, I., & Indrawati, A. A. S. (2014). Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis. *Jurnal Kertha Semaya*, 2(5), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/%20article/view/10357>

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Tentang Penulis



Hani Subagio (hanisubagio@upnyk.ac.id), lahir di Yogyakarta tanggal 17 Januari 1970. Menempuh Jenjang Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1988, kemudian melanjutkan Pendidikan Notaris S-2 di Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 1997. Pada Tahun 2004 kembali melanjutkan Pendidikan S-2 di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Adapun jenjang pendidikan S-3, ditempuh tahun 2017 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pekerjaan sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Yogyakarta, mengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain mengajar, juga sebagai advokat dan konsultan hukum dalam bidang Hukum Bisnis, Kekayaan Intelektual, Hukum Perusahaan dan Hukum Ketenagakerjaan. Di samping itu, penulis juga menjabat sebagai *legal drafter* dan

narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga atau perusahaan swasta.



Muhamad Ridwan (muhamad.ridwan@upnyk.ac.id), merupakan seorang akademisi yang berfokus pada bidang manajemen, pemasaran, dan kewirausahaan yang saat ini mengabdikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Yogyakarta. Gelar Magister Manajemen yang diperolehnya dari Universitas Prasetiya Mulya pada tahun 2017 memberikan dasar keilmuan yang kuat bagi perkembangan profesionalnya. Sebelum terjun ke dunia akademis, penulis memiliki pengalaman luas sebagai seorang praktisi di sektor *hospitality* dan *artificial intelligence*, bekerja dengan beberapa perusahaan multinasional di Australia. Keahliannya dalam menggabungkan pengetahuan teoretis dan pengalaman praktis membuktikan kualifikasi yang berharga dalam kedua ranah tersebut. Sebagai seorang akademisi yang berdedikasi, penulis tidak hanya terlibat dalam kegiatan pengajaran, tetapi juga aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengalaman yang dimiliki pada aktivitas yang beragam mencerminkan komitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan praktisnya.



Vinsensius Yonakolas Fiodian (yonakolasfiodian@gmail.com), lahir pada 13 April 2004 di kota Wonosobo, Jawa Tengah, merupakan individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang yang dibangun oleh kedua orang tuanya, Heronimus Yudo Adianto dan Erfina. Saat ini, penulis sedang menempuh studi pada bidang manajemen di UPN “Veteran” Yogyakarta dengan tekadnya yang sangat kuat untuk terus berkembang dan mencapai puncak potensinya. Keberanian dan semangat belajarnya tercermin dalam

kecintaannya pada eksplorasi lintas bidang yang menjadikannya sebagai individu yang selalu siap belajar dan mengambil pembelajaran dari setiap kesempatan yang dilaluinya. Dengan fondasi pendidikan dan semangat yang kuat, penulis bertekad untuk menjadi pribadi yang senantiasa berkontribusi positif dalam masyarakat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Indeks

- administrasi, 115, 159
- Agreement Article 22.1, 53
- Agreement Establishing The World Trade Organization, 52, 99
- akses, 3, 4, 5, 76, 157, 159
- Annexes of Final Act, 82
- APBN/APBD, 58
- aplikasi internasional, 91
- AQUA, 124
- Arbitrase, 131
- Aristeus, 116, 161
- Article 4 Paris Convention, 101
- Article II GATT 1947, 96
- Article II Section (2) GATT-WTO 1995, 97
- Article IX GATT 1947, 96
- asal barang, 2, 43, 53, 64, 65, 67, 91, 133
- aset pribadi, 149
- Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI), 57
- asosiasi merek, 151
- Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa, 57
- aspek abstrak, 70
- aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual, 112
- aspek budaya, 56, 104, 119
- aspek ekonomi, 56, 63, 113
- aspek formalitas, 32
- aspek hukum, xiii, xiv, 15, 27, 45, 104, 107, 118, 137
- aspek keadilan, 110, 155
- aspek komersial, 56
- aspek spiritual, 56
- Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L), 57
- badan usaha, 29
- Bahasa Indonesia, 16, 51, 52, 59, 68, 143

BAKRI GANI, 124
 banding, 34, 35, 44, 59, 62, 109,
 124, 126, 130
 basis data elektronik, 159
 batas wilayah, 69
 benda tidak berwujud, 27
 Berita Resmi Merek, 34
 Bayerische Motoreen Werke
 (BMW), 88
 bidang ilmu pengetahuan, 9, 11
 bidang seni, 105
 bidang teknologi, 45
 Binding Tariff Principle, 97
 BMW Jerman, 88
 Body Man Wear (BMW), 88
 Brasil, 92, 102, 141
 Brussels, 100
 bukti tertulis, 129
 Buku Indikasi Geografis Indonesia,
 65, 67
 buku persyaratan, 61, 69

 cakupan individu, 149
 capable of distinguishing, 25
 Christophe Bellmann, 117
 Cianjur, 57
 citra merek, 70, 75, 138
 citra perusahaan, 71
 citra positif, 72
 citra produk, 20

 Daftar Umum Merek, 22, 27, 33, 34,
 78, 86, 128, 142
 dasar hukum, 82, 110, 118, 139,
 140, 154
 daya pembeda, 17, 24, 25, 142
 deklaratif, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38,
 41, 46, 53, 77, 78, 79, 80, 82,
 108, 137, 138, 144, 145, 147,
 155
 delik aduan, 3
 desain industri, 11, 90, 101, 105
 desain tata letak sirkuit terpadu,
 11, 105
 deteksi, 159
 dimensi budaya hukum, 119
 Direktorat Jenderal Kekayaan
 Intelektual (DJKI), 22, 27,
 56, 86, 87, 106, 120, 139,
 162, 163
 Direktorat Merek dan Indikasi
 Geografis, 33, 34, 35
 distribusi produk, 28
 Djubaedillah, 13, 73, 85, 138, 145,
 162, 163
 Djumhana, 13, 73, 85, 138, 145,
 162, 163
 Dua Kelinci, 3, 120, 121, 122, 123,
 126, 169
 Economic Growth Stimulus Theory,
 13

 ekonomi global, xiii, 2, 64, 69, 116
 ekosistem bisnis, xiv, 75
 ekosistem wilayah, 53
 eksklusivitas produk, 68
 eksploitasi komersial, 55
 elemen gambar, 17
 elemen merek, 148
 entitas hukum, 23
 Era Minoan, 48
 era perdagangan global, 49, 110,
 116
 etika, 25, 107, 128
 European Coffee BV, 55
 evaluasi substansial, 32, 34

Fairness Principle, 96
 faktor alam, 53, 60, 65, 69
 faktor manusia, 60
 first to file, 2, 5, 6, 33, 36, 80, 82, 83,
 84, 89, 107, 137, 138, 140,
 144, 145, 147
 first to use, 31, 36, 77, 78, 82, 138,
 144
 Forum Masyarakat Perlindungan
 Nilam Aceh (FMPNA), 57
 fungsi membedakan, 34
 fungsi merek, 82

 ganti rugi, 38, 88, 114, 128, 129
 Garam Amed Bali, 57
 Garuda Food, 3, 122, 126, 169
 GATT 1947, 94, 95, 96, 97, 170
 Gayo, 3, 55, 57, 117, 124
 Gayo Mountain Coffee, 117
 Geographical Indications, 166
 globalisasi, xiv, 2, 10, 49, 76, 111,
 116, 119
 goods, 90, 91
 gugatan pembatalan, 89, 129, 130,
 149, 159

 hak atas kepemilikan intelektual,
 134
 hak atas merek, 22, 23, 24, 27, 28,
 32, 36, 48, 51, 80, 82, 84, 86,
 106, 113, 120, 121, 132, 150,
 152, 154, 155
 hak cipta, 10, 12, 78, 105, 108
 hak ekonomi, 22
 hak eksklusif, xi, 1, 2, 5, 6, 9, 16, 17,
 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 53,
 62, 82, 83, 84, 86, 105, 128,
 138, 139, 141, 142, 147, 148,
 151

 hak indikasi geografis, 62, 64
 hak kekayaan imateriel, 70
 hak kekayaan industri, 105
 Hak Kekayaan Intelektual, xii, xviii,
 9, 12, 13, 14, 15, 16, 83, 85,
 90, 99, 104, 105, 112, 117,
 134, 150, 151, 161, 162, 165,
 166, 167, 168, 169, 170
 hak keperdataan, 159
 hak legal, 146, 147
 hak merek, xviii, 5, 20, 21, 22, 27,
 41, 71, 81, 106, 107, 115,
 122, 128, 131, 132, 144, 145,
 148, 149, 150, 151, 152, 158
 hak milik intelektual, 11
 hak pemakai pertama, 36
 hak perlindungan hukum, 32, 154
 hak pribadi, 86
 hak prioritas, 38, 41, 43, 51, 52, 85,
 92, 101, 143
 hak sipil, 139
 hibah, 15, 24, 150
 HOKOTEX, 3, 105, 106, 108, 124
 Holland Coffee B.V, 117
 hukum, xii, xiii, xiv, 1, 3, 4, 5, 6, 7,
 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37,
 40, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51,
 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63,
 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
 82, 83, 84, 86, 87, 89, 92, 95,
 101, 103, 104, 105, 107, 108,
 109, 110, 111, 112, 113, 114,
 115, 116, 117, 118, 119, 120,
 121, 122, 123, 127, 128, 129,
 130, 131, 132, 133, 134, 135,
 137, 138, 139, 140, 141, 142,

- 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 157,
159, 165, 167, 170, 173
- hukum bisnis, xiii, 149
- hukum perdata, 11, 26, 27, 131, 146
- identitas, xiii, 1, 19, 51, 54, 59, 60,
63, 68, 70, 72, 109, 137, 142,
147, 151, 153
- identitas budaya, 1
- identitas merek, 19, 147, 151
- identitas pasti, 137
- identitas unik, 70, 72
- iktikad baik, 25, 26, 27, 31, 32, 78,
121, 126, 127, 131, 139, 140,
155
- implementasi, 7, 29, 81, 99, 116,
159, 167
- implementasi sistem konstitutif,
159
- indikasi asal, 44, 53, 90, 133
- indikasi geografis, xviii, 1, 12, 33,
43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 81, 90, 97,
98, 99, 110, 111, 114, 116,
117, 118, 124, 133
- indikasi palsu, 91
- industrial property, 100
- informasi administratif, 68
- Initiatives, 98
- integrasi ekonomi, 2
- integrasi sistem, 133
- jaminan kepastian hukum, 27, 138,
155
- jaminan kualitas, 43, 82
- jangka waktu pendaftaran, 46
- jangka waktu tertentu, 63, 82, 128,
151
- Java Preanger, 57
- Jejara Indikasi Geografis, 57
- kasasi, 78, 88, 108, 109, 123, 124,
130, 131
- kategori kepemilikan, 149
- keadilan hukum, 41, 145
- keberatan tertulis, 61
- kegiatan ekonomi, 112, 146
- kejelasan hukum, 67, 107, 137, 138,
139, 155
- kekayaan umum, 33
- kemajuan teknologi, 10, 69, 76
- Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, 65, 106, 107,
162, 163
- kepastian hukum, 1, 7, 27, 30, 31,
33, 36, 41, 108, 111, 114,
116, 119, 138, 146, 153, 155
- kepemilikan hak, 15, 24, 29, 148
- kepemilikan merek, 7, 27, 49, 78,
117, 120, 137, 143, 148, 149,
150, 155
- kepercayaan konsumen, 20, 70, 110,
154
- kepopuleran, 147
- Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1997, 90, 112
- Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 1979, 85, 90
- kerangka hukum, 9, 24, 81, 112, 120
- ketentuan hukum, 32, 47, 66, 67,
150
- ketentuan internasional, 140
- ketidakpastian hukum, 31, 79, 80,
89, 119, 159

keunggulan kompetitif, xiv, 63, 74
 keunikan produksi, 54
 Kitab Undang-Undang Hukum
 Acara Pidana (KUHP),
 133, 134
 Kitab Undang-Undang Hukum
 Perdata, 26, 27, 84, 165, 169
 klasifikasi barang dan jasa, 92, 93
 Komisi Banding Merek, 34, 35, 44,
 62
 kompetisi bisnis, 25
 kompetisi yang tidak jujur, 128
 konsep fungsi gabungan, 133
 konsiliasi, 131
 konstitusional, 28
 konstitutif, 2, 5, 6, 7, 22, 30, 32, 33,
 35, 36, 41, 47, 48, 80, 82, 83,
 84, 126, 127, 137, 138, 139,
 140, 141, 142, 144, 145, 146,
 147, 152, 154, 155, 159
 kontra memori kasasi, 130
 Konvensi Paris, 6, 40, 43, 44, 83,
 85, 90, 92, 98, 99, 100, 112,
 114, 140
 Konvensi Paris 1967, 83
 Kopi Toraja, 3, 55
 kualitas produk, 53, 60, 63, 67, 68,
 72, 74, 75, 86

 label, 45, 60, 69, 113, 143
 Lada Putih Muntok, 57
 lambang, 16, 17, 18, 50, 71, 154
 Lanham Act, 31, 32
 layanan, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24,
 25, 28, 33, 36, 42, 43, 50, 69,
 70, 71, 73, 75, 111, 119, 120,
 128, 129, 130, 132, 133, 140,
 142, 143, 146, 147, 150, 151,
 152

 Layndro Santoso, 105, 106, 107,
 108, 109, 124
 legislator, 133
 lingkungan bisnis, xviii, 1, 26, 79,
 110, 120, 129, 146, 147, 155,
 158
 lingkungan geografis, 44, 52, 65, 69
 Lisbon Agreement, 98, 170
 lisensi, ii, 16, 21, 22, 24, 38, 41, 79,
 82, 86, 130, 148, 151, 152
 logo, 12, 25, 50, 74, 89, 108, 114,
 143, 148, 151

 Madrid Agreement, 91, 162, 170
 Madrid Protocol, 91, 92, 162
 Madu Sumbawa, 57
 Mahkamah Agung, 29, 30, 77, 78,
 88, 89, 105, 108, 109, 123,
 124, 126, 130, 131, 166
 Mahkamah Agung No. 348 K/PDT.
 SUS/2011, 126
 Mahkamah Agung Nomor
 031/K/N/ HaKI/2003, 124
 Mahkamah Agung Republik
 Indonesia, 29, 78, 123
 Marsoof, 84, 166
 masa pengumuman, 61
 masa perlindungan, 51
 Masyarakat Pelestari Padi
 Pandanwangi Cianjur, 57
 Masyarakat Perlindungan Indikasi
 Geografis (MPIG), 57
 Masyarakat Perlindungan Kopi
 Gayo, 57
 mediasi, 64, 123, 131
 mekanisme hukum, 154
 mekanisme pendaftaran, 30
 mekanisme perlindungan, 154
 memori kasasi, 130

merek, xi, xii, xiii, xiv, xvii, xviii,
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
 49, 50, 51, 52, 55, 69, 70, 71,
 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97,
 100, 101, 102, 103, 104, 105,
 106, 107, 108, 109, 110, 111,
 112, 113, 114, 115, 116, 117,
 118, 119, 120, 121, 122, 123,
 124, 125, 126, 127, 128, 129,
 130, 131, 132, 133, 134, 135,
 137, 138, 139, 140, 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 147, 148,
 149, 150, 151, 152, 153, 154,
 155, 157, 158, 159, 162, 165,
 167, 169, 170

Merek dan Indikasi Geografis
 (MIG), 62, 63

Merek Enker, 79

merek hologram, 45

merek internasional, 81, 112

merek kolektif, 22, 50, 51, 74

merek konvensional, 45

merek nontradisional, 45, 112

merek perniagaan, 48, 49

merek perusahaan, 41, 48, 49

merek terkenal, 6, 38, 42, 75, 77, 88,
 89, 139, 140, 154, 159

merek tiga dimensi, 45

Minyak Nilam Aceh, 57, 58

monopoli, 2, 5, 16, 21

negosiasi, 64, 98, 131

niat baik, 2, 27, 29, 32, 34, 78, 142

niat buruk, 25, 27, 30, 153

Nice Agreement, 92, 93

NIKITEX, 109, 124

nilai ekonomi, 12, 70, 148

nilai komersial, 69

nilai merek, 73, 82, 158

nilai spiritual, 56

nomor pendaftaran, 93

norma, 15, 25, 26, 33, 66, 119, 128,
 154

otoritas, 66, 119, 134, 142, 149

Panel Banding Merek, 35

Paris Convention, 16, 52, 83, 85, 90,
 100, 101, 170

Paris Convention for the Protection
 of Industrial Property, 52,
 100, 170

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15
 Tahun 2001, 27, 86, 128

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20
 Tahun 2016, 82, 155

Pasal 16 ayat (1) TRIPS, 20

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang
 Hukum Perdata (KUH
 Perdata), 84

paten, 10, 11, 12, 90, 101, 105

paten sederhana, 12, 90

pembatalan merek, 5, 88, 89, 124,
 145, 153, 159

pemeriksaan formalitas, 93

pemilik merek, xi, xvii, 2, 3, 4, 5, 6,
 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
 43, 44, 46, 70, 76, 77, 78, 79,
 80, 82, 84, 86, 87, 88, 103,
 104, 105, 106, 107, 109, 110,
 113, 115, 123, 124, 128, 129,

- 130, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159
- pemohon, 22, 25, 30, 32, 33, 35, 43, 46, 51, 60, 61, 62, 68, 92, 93, 94, 101, 102, 113, 130, 131, 140, 141, 142, 143, 149, 155, 159
- pemohon kasasi, 130, 131
- pencipta, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 105
- pendaftaran, xi, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 167
- pendaftaran deklaratif, 29, 31, 77, 78, 80
- pendaftaran indikasi geografis, 59, 60, 67, 68, 118
- pendaftaran konstitutif, 80, 84
- pendaftaran merek, xi, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 107, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 158, 159
- pendaftar kedua, 36
- pendaftar pertama, 2, 29, 32, 36, 38, 46, 107, 123, 138
- pendekatan deklaratif, 138
- pendekatan konstitutif, 22, 48, 138, 139, 141
- penegakan hukum, 103, 104, 115, 116, 154, 157
- penerima lisensi, 16, 24, 130
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 78
- Pengadilan Niaga, 35, 44, 64, 88, 109, 120, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132
- Pengadilan Niaga Semarang, 120, 122, 126
- pengajuan pendaftaran, 45
- pengalihan hak, 24, 149
- peninjauan, 101, 120
- peniruan merek, 75, 87
- peniruan produk, 119
- penolakan permohonan, 43
- penyelesaian kasus, 108, 121, 129, 133, 134
- penyelesaian konflik, 122, 131
- penyelesaian sengketa, 4, 7, 44, 45
- penyidik Pegawai Negeri Sipil, 135
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, 142, 167
- Peraturan Perundang-Undangan, 162
- perjanjian lisensi, 16, 24, 79
- Perjanjian TRIPS, 6, 17, 114, 140, 150, 151, 165
- perlindungan hukum, 3, 5, 6, 12, 13, 17, 23, 27, 28, 29, 32, 33,

- 41, 42, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 68, 69, 70, 76, 82, 83, 103, 105, 108, 115, 117, 120, 132, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155
- perlindungan indikasi geografis, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 66, 97, 98, 118
- perlindungan konsumen, 77
- perlindungan merek, xii, xiii, xiv, xvii, xviii, 1, 3, 4, 7, 18, 19, 40, 49, 51, 77, 83, 84, 103, 104, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 139, 146, 150, 154, 155, 157, 158
- permohonan banding, 35, 44
- permohonan merek, 25, 28, 51, 113, 139, 142
- permohonan pendaftaran, 22, 23, 28, 32, 34, 35, 42, 47, 51, 52, 60, 75, 76, 79, 92, 118, 139, 141, 143, 158, 159
- perpanjangan pendaftaran, 46, 113
- persaingan usaha, 19, 49, 69, 75, 76, 114, 116
- persamaan esensial, 33
- Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, 111
- persyaratan permohonan, 101
- perubahan sistem pendaftaran, 84
- Pierre Cardin, 89
- potensi indikasi geografis, 54, 55, 58, 59, 65
- pre-publication or pre-announcement, 141
- presumption of ownership, 138, 145
- prinsip first to file, 33
- prinsip “first to use”, 78
- prinsip hak prioritas, 85
- prinsip pendaftaran, 85
- prinsip “prior in filing”, 138, 145
- prior in filing, 29, 138, 145
- produk intelektual, 112
- produk khas wilayah, 53
- produk orisinal, 70
- Program Pembangunan Nasional Tahun 2000–2004, 9
- prosedur pendaftaran, 35, 59, 113
- proses hukum di pengadilan, 145
- Protokol Madrid, 112, 164
- provisional refusal, 94
- PT AQUA Golden Missisipi Tbk., 124
- PT DUA KELINCI (HADI SUTIONO), 122
- PT GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA, 122, 123
- PT Sukses Niaga Sejahtera, 126
- PT. Tancho Indonesia Co Ltd., 166
- PT Unilever Indonesia, Tbk., 126
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/PDT.SUS/2012, 105
- rahasia dagang, 11, 105
- ratifikasi, 81, 85, 96
- registrasi merek, 29, 142, 155
- Reglemen Hak Milik Perindustrian, 46
- regulasi bisnis, 116
- rekonstruksi perlindungan merek, 7
- reputasi merek, 19, 129, 147, 151
- reputasi produk, 20, 66
- Reward Theory, 12
- RIE (Rekam Indikasi Geografis), 46, 47

Risk Theory, 13
 royalti, 14, 16, 151
 Ruben Samuel Onsu, 127

sanksi pidana, 40, 41, 42, 65, 113
 search costs, 71
 sejarah merek, 48
 sengketa, xi, 3, 4, 7, 31, 44, 45, 78,
 80, 87, 89, 105, 106, 108,
 120, 122, 123, 131, 139, 145,
 148
 sertifikat merek, 22, 34, 35, 51, 84,
 108, 137
 sistem deklaratif, 29, 30, 31, 33, 36,
 41, 46, 80, 82, 108, 137, 138,
 145, 147, 155
 sistem "first to file", 140
 sistem first to file, 144, 145
 sistem konstitutif, 5, 6, 7, 30, 32, 33,
 35, 36, 41, 82, 83, 84, 137,
 138, 139, 142, 145, 146, 147,
 152, 154, 155, 159
 sistem pendaftaran deklaratif, 28,
 31, 77, 78, 80
 sistem pendaftaran konstitutif, 80,
 84
 sistem pendaftaran merek, 6, 28,
 46, 47, 79, 91, 101, 103, 126,
 127, 138, 140, 141
 sistem peradilan pidana, 133
 standar kualitas, 18, 129, 151
 standar moral, 26
 state law, 32
 Stockholm, 40, 100
 Surat Edaran Mahkamah Agung
 (SEMA), 89
 surat kuasa, 51, 52, 59, 69
 surat tanda pendaftaran, 36, 138
 syarat pendaftaran, 17

Tancho, 29, 30, 77, 78, 166
 tanda pendaftaran, 36, 138
 tanda pengenal, 70, 75, 119
 tanda yang mirip, 20
 tanggal penerimaan, 44, 45, 52, 61,
 113
 tanggal prioritas, 44, 52
 tanggung jawab negara, 6, 138
 Tariffs, 94, 170
 Teh Java Preanger, 57
 teknologi informasi, 45, 49, 69, 76,
 110, 111, 116
 Tempo Gelato, 125
 Tergugat, 106, 108, 126
 The World Trade Organization's
 TRIPS Agreement, 140
 tindak pidana, 38, 132, 133, 134,
 135
 Toarco Toraja, 117
 Tokyo Osaka Company, 77
 Toraja, 3, 55, 117, 124
 trade names, 97
 transfer hak merek, 149, 150
 transportasi, 45, 49, 69, 76, 111
 treaties, 170
 TRIPS Agreement, 90, 99, 100, 140,
 161
 TRIPS (Trade-Related Aspects of
 Intellectual Property Rights),
 65, 114

Ubi Cilembu, 57
 UMKM, 1, 2, 18, 50, 110
 Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun
 1945, 111
 Undang-Undang Merek Tahun
 1961, 77, 79, 80

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 1994, 81, 99, 111, 112
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
 1981, 133, 134
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
 1997, 41, 42, 43, 44, 47, 50,
 74, 80, 120
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
 2001, 16, 18, 20, 22, 27, 32,
 33, 34, 43, 44, 45, 47, 51, 52,
 65, 74, 81, 86, 89, 110, 111,
 116, 118, 120, 121, 122, 123,
 128, 129, 130, 131, 132, 133,
 134, 139, 150, 170
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
 1992, 31, 32, 35, 40, 41, 42,
 43, 44, 47, 49, 80, 120, 138,
 141, 144, 145, 147, 155
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
 2002, 105
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
 2016, 1, 3, 18, 21, 23, 24, 25,
 45, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 59,
 62, 63, 65, 66, 67, 74, 81, 82,
 86, 104, 106, 110, 111, 114,
 116, 118, 141, 142, 149, 150,
 151, 155, 168, 170
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 1961, 28, 31, 37, 40, 41, 47,
 76, 77, 144, 145
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 2004, 9, 11
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
 1999, 131
 unfair competition, 19, 90, 100
 urgensi pendaftaran, 32
 utility models, 101
 varietas tanaman, 18, 105
 wakaf, 24, 150
 waktu pendaftaran, 46
 warisan budaya, 53, 65, 66
 wilayah geografis, 46, 53, 67
 wilayah tempat tinggal, 129
 Wong A Kiong, 30, 77
 World Trade Organization (WTO),
 81, 94, 99
 yuridis, 16

Legitimasi atas keberadaan sebuah merek tidak hanya menjadi aspek penting bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan kualitas sebuah produk. Sebuah merek juga dapat mencerminkan jati diri pemiliknya sebagai penerima hak eksklusif dari pemerintah melalui proses pendaftaran.

Buku *Perlindungan Merek Berkeadilan* menyajikan dan menganalisis kasus-kasus sengketa merek di Indonesia secara komprehensif dari sudut pandang regulasi perlindungan merek yang telah diterapkan oleh pemerintah. Secara tidak langsung, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendaftaran sebuah merek. Sebab, seseorang yang mempunyai hasil kekayaan intelektual belum tentu mendapatkan hak eksklusif jika dia belum mendaftarkan sebagai pemilik pertamanya. Pendaftaran yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan meningkatkan atmosfer bisnis yang lebih sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.951



ISBN 978-602-6303-46-2

