

PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Oleh :
Ahmad M. Ramli
Muhamad Amirulloh

Abstrak

Perlindungan merek di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan, dari mulai penerapan stelsel deklaratif hingga kini dengan sistem perlindungan konstitutif. Perubahan dan penyempurnaan dalam sistem perlindungan hukum di bidang merek dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk-produk palsu dan untuk melindungi produsen pemilik merek dari penggunaan merek yang tidak berhak. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan juridis normative. Perubahan sistem perlindungan yang terjadi pada hukum merek tidak terlepas dari pengaruh dan peranan instrumen hukum internasional di bidang merek khususnya dan HKI umumnya yang mulai diperhatikan oleh Indonesia. Meskipun perlindungan dan pengaturan hukum terhadap merek telah dan terus dilakukan, ternyata pelanggaran-pelanggaran merek masih terus terjadi. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi maka pada gilirannya justru akan menimbulkan dampak negatif bagi proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Abstract

The protection of trademark in Indonesia has changed and its development commenced from the application of declarative system with the constitutive protection system nowadays. The changes and the completion of legal protection system in the field of trademark have been conducted to safeguard community from counterfeit goods and to protect manufacturer as the owner of trademark of unauthorized use. This article is written by applying the descriptive-analytical method as well as the juridical-normative system. The research shows that the alter of security system upon the trademark is not estranged from impact and role of international law instruments particularly in virtue of trademark and generally in the light of intellectual property right. Both of them have already been concerned by Indonesia. However, the protection and the regulation on trademark have continuously developed, but unfortunately the infringement of trademark has still gone on. Consequently, if the breach of it is allowed in order to ascent negative effect for sustainable national development program as a whole.

A. Pendahuluan

Globalisasi yang tengah terjadi mengakibatkan interaksi antar negara dan antar bangsa dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka secara timbal balik semakin meningkat. Pengaruhnya baik dibidang ekonomi, perdagangan maupun di bidang hukum serta bidang kehidupan lainnya sudah terasa. Era globalisasi ditandai, antara lain, dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar negara yang didukung dengan tranpransi dalam informasi.¹ Kemajuan dan perkembangan teknologi transportasi dan infomasi telah meningkatkan kegiatan dibidang perdagangan, bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Semakin diandalkannya kegiatan ekonomi dan perdagangan atas produk-produk barang dan jasa yang berkualitas sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dan penggunaan teknologi tinggi.

Kenyataan ini melahirkan sikap dan perilaku pada masyarakat konsumen untuk mencari, memiliki dan mengidolakan suatu produk "bermerek" tertentu yang telah diketahui memiliki kualitas tertentu, yang dirasakan dapat memuaskan keinginannya atau kebutuhannya, terutama produk-produk dari merek-merek terkenal luar negeri. Hal tersebut memberikan peluang bagi upaya penipuan, pemalsuan dan upaya-upaya sejenisnya terhadap produk maupun merek terkenal dimaksud.

Masalah-masalah yang berkenaan

dengan penjiplakan, pembajakan dan pemalsuan, terutama terhadap produk-produk yang terkenal, ini pula yang menjadi salah satu penyebab semakin bertambahnya perhatian terhadap soal-soal Hak Kekayaan Intelektual (selanjut disebut:HKI)².

Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan tidak sekedar untuk melindungi hasil-hasil karya seseorang. Lebih jauh Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di tengah masyarakat sehingga tercipta kemampuan inovatif, kreatif dan produktifitas yang lebih tinggi dalam menghasilkan ide, karya seni, dan teknologi baru. Lingkungan yang kondusif selanjutnya dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual karena kesadaran tersebut memiliki dampak yang luas dalam kehidupan manusia.

Bertambahnya perhatian terhadap soal-soal HKI melahirkan kesadaran diantara negara-negara di dunia akan perlunya pengaturan yang bersifat internasional yang lebih memadai terhadap bidang ini. HKI semakin penting dan berarti, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan perdagangan dunia.

Upaya untuk memberikan pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai kepada HKI mulai tumbuh

¹ Rahardi Ramelan "Hak atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi," *Majalah Padjadjaran*, No. 1-1997, hlm. 1

² Sudargo Gautama, *Hak Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional.TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 11.

dimana-mana. Pada tahun 1947 telah dibuat *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*,³ yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.⁴

Dalam kerangka GATT, telah diadakan perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang merupakan putaran perundingan kedelapan GATT. Akhirnya pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko, telah disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Salah satu hasil perundingan tersebut adalah ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang mengandung berbagai lampiran atau *Annexes*. Salah satu lampirannya adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*, yaitu Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang berkaitan dengan HKI, termasuk Perdagangan Barang Palsu.

TRIPs memuat norma-norma baru, standar perlindungan yang lebih tinggi bagi karya intelektual manusia dan

menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional dibidang HKI sebagai persyaratan minimal. Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum dibidang HKI secara ketat.⁵

HKI⁶ pada hakekatnya adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus kepada mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁷

HKI mempunyai lingkup yang luas, yang mencakup karya-karya kreatif dibidang Hak Cipta (*Coyright*) dan hak-hak terkait, serta Hak Milik Industri (*Industrial Property*)⁸. Dengan lahirnya TRIPs, maka bentuk-bentuk HKI yang ada telah mengalami perubahan dan perkembangan. Bentuk-bentuk HKI menurut

⁵ *Ibid*, hlm. 36 – 37

⁶ Sementara ini penggunaan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* dalam bahasa Indonesia masih beragam, ada yang menggunakan Hak Milik Intelektual (HMI), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI atau HAKI), dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penulis menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, juga secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 45

⁸ Mieke Komar Kantaatmadja, Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta, Paten dan Merek Masa kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad-21*, Makalah Pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sasana Budaya Ganesha-ITB, Bandung, 28 nopember 1998.

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ Bambang Kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional", *Majalah Padjadjaran*, No 1-1997, Jilid XXV, hlm. 17. Lihat juga Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 6.

TRIPs selengkapnya adalah:

1. Hak Cipta dan hak-hak terkait (*Copyright and related rights*);
2. Merek Dagang (*Trademark*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Industri (*Industrial Design*);
5. Paten (*Patents*);
6. Desain Tata Letak (*Topografi*) Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*); dan
7. Informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*)

Merek sebagai salah satu bentuk HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan global, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk maksud tersebut mutlak diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan di bidang ini yang memadai dan dapat diandalkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi anggota dalam Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) melalui proses ratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Indonesia kini telah menerima Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) versi Stockholm Tahun 1967 secara menyeluruh (tanpa reservasi lagi) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Konsekuensi selanjutnya adalah bahwa Indonesia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan merek nasional dengan TRIPs-WTO dan Konvensi Paris versi Stockholm 1967.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan internasional di bidang merek ini, Indonesia telah

membuat serangkaian pengaturan nasional yang dimulai dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang juga kemudian diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Pada saat ini ketentuan nasional yang mengatur tentang merek tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997.

Secara umum, suatu merek akan dianggap melanggar merek milik pihak lain apabila merek tersebut mengandung persamaan dengan merek lain, baik persamaan "pada keseluruhannya" maupun "pada pokoknya". Meskipun perlindungan dan pengaturan hukum terhadap merek telah dan terus dilakukan, ternyata pelanggaran-pelanggaran merek masih terus terjadi. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi maka pada gilirannya justru akan menimbulkan dampak negatif bagi proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

B. Perkembangan Pengaturan Merek di Indonesia

1. Perlindungan Merek dengan Menggunakan Stelsel Deklaratif

Saat ini di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggunakan stelsel konstitutif. Namun demikian Indonesia pernah menggunakan prinsip deklaratif seperti yang terdapat dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 1961). UU No. 21 Tahun 1961 merupakan peraturan nasional pertama yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek. Sistem perlindungan merek yang digunakan dalam UU No. 21 Tahun 1961 ini adalah sistem deklaratif atau *first to use*, artinya bahwa suatu merek akan dilindungi apabila merek tersebut untuk pertama kali digunakan atau dipakai di Indonesia.

Berdasarkan sistem perlindungan merek yang deklaratif (*first to use*), maka pemilik merek tidak mempunyai kewajiban kepada Kantor Merek saat itu (sekarang Direktorat Jenderal HKI). Kalaupun dilakukan pendaftaran kepada Kantor Merek, maka Kantor Merek akan menerapkan sistem pemeriksaan pendaftaran yang bersifat pasif (*passive/ste/ste/*). Dalam sistem pasif ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli merek yang bersangkutan, juga tidak diadakan pengumuman pendaftaran merek sehingga tidak ada kesempatan pihak ketiga (masyarakat) untuk melakukan sangahan terhadap pendaftaran merek tersebut.⁹

Dengan sistem pemeriksaan pendaftaran yang pasif tersebut, maka apabila ada pihak yang hendak memohonkan pendaftaran mereknya, Kantor Merek cukup memeriksa dalam register (buku merek) apakah sudah ada orang lain yang lebih dahulu

mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu atau belum. Jika ternyata belum ada yang mendaftarkan merek tersebut atau yang menyerupai merek tersebut maka permohonan pendaftaran itu akan dikabulkan.¹⁰

Hak yang diperoleh dari pendaftaran menurut sistem merek yang deklaratif-pasif ini bukanlah suatu hak yang mutlak atas merek yang bersangkutan, melainkan hanya praduga bahwa ia adalah yang berhak karena telah mendaftarkan lebih dahulu daripada orang lain. Si pendaftar menurut hukum dipandang sebagai pihak yang pertama menggunakan merek itu, maka dialah yang menurut hukum dianggap yang berhak. Hal ini dikarenakan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1961 menyatakan bahwa hak atas merek ini lahirnya karena pemakaian pertama di Indonesia, bukan karena ciptaan atas merek itu atau karena didaftarkan di Kantor Merek.¹¹

Sistem perlindungan merek seperti demikian mengandung berbagai kelemahan, antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum (perlindungan merek itu sendiri) dan mempermudah pembajakan merek milik pihak lain, terutama merek terkenal (*wellknown marks*) milik pihak asing yang belum didaftarkan di Indonesia.

Ketidakpastian hukum terjadi karena pendaftar merek pertama di Indonesia belum tentu aman dari permohonan pembatalan mereknya oleh pihak lain yang merasa sebagai pengguna pertama merek tersebut tetapi belum mendaftarkan

⁹ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bdgk., Sudargo Gautama, *Ibid.*

mereknya di Indonesia. Hal ini dapat saja terjadi karena memang menurut ketentuan UU No. 21 Tahun 1961 pendaftaran hanya merupakan praduga hukum bahwa yang mendaftarkan adalah pemilik merek tersebut.

Pembajakan merek untuk barang atau jasa sejenis sebagai suatu bentuk pelanggaran merek yang mengidentifikasikan adanya kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya merupakan bentuk pelanggaran merek yang banyak sekali terjadi pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 ini. Banyak pengusaha dalam negeri yang menggunakan dan bahkan mendaftarkan merek asing terkenal atas nama mereka sendiri di Kantor Merek Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pemilik merek-merek asing terkenal tersebut memang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Umumnya merek yang dibajak oleh pengusaha dalam negeri tersebut digunakan untuk produk yang sama atau sejenis dengan produk asing yang mereknya dibajak tersebut, walaupun ada beberapa yang menggunakannya untuk produk yang tidak sejenis dan tidak satu kelas.

Dalam penegakan hukum merek, Kantor Merek pada waktu itu tidak dapat menolak permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pengusaha dalam negeri yang sebenarnya merupakan merek-merek terkenal luar negeri. Hal ini terjadi karena berdasarkan sistem deklaratif selama belum ada yang mendaftarkannya di Indonesia terlebih dahulu, pengusaha dalam negeri dianggap sebagai pemilik merek terkenal tersebut. Pembatalan atau penghapusan peniruan merek tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak asing pemilik

merek terkenal tersebut kemudian hendak mendaftarkan mereknya di Indonesia dan dapat membuktikan bahwa dialah pemakai pertama merek terkenal tersebut di luar negeri.

Pada kurun waktu berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 terdapat peraturan pelaksana yang cukup mengejutkan dan menjadi suatu penerobosan hukum sehingga banyak mendapat apresiasi positif terutama dari kalangan luar negeri. Setidaknya tercatat ada 2 (dua) ketentuan pelaksana UU No. 21 Tahun 1961, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02. HC.01.01 Tahun 1987 tertanggal 15 Juni 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan den Merek Terkenal Milik Orang Lain dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M03. HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Selain menjadi instrumen hukum pelengkap, kedua SK Menteri Kehakiman tersebut juga menjadi instrumen penerobos hukum perlindungan merek dibawah pengaturan UU No. 21 Tahun 1961, karena telah memberikan landasan perlindungan bagi merek terkenal yang tidak ada pengaturannya dalam UU No. 21 Tahun 1961 tersebut Namun demikian, suara sumbang terhadap kedua SK ini tetap ada, terutama karena secara substansi telah mengatur hal-hal yang seharusnya diatur dalam undang-undang.¹²

¹² Lih. Gunawan Suryomurcito, *Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal di Dalam Undang-undang Merek,*

Setelah adanya perlindungan terhadap merek terkenal melalui kedua SK tersebut, bentuk pelanggaran merek yang banyak terjadi adalah peniruan merek terkenal tersebut untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Perubahan bentuk pelanggaran tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk mentaati peraturan yang ada tetapi justru lebih cenderung dalam rangka mencari celah hukum untuk terus dapat melakukan pembajakan merek (terutama merek terkenal). Bentuk pelanggaran terakhir ini cukup lama terjadi (meskipun kemudian sistem perlindungan telah berubah menjadi konstitutif) mengingat perlindungan hukum merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis tidaklah tegas.

Peranan Mahkamah Agung dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan nasional tentang merek juga sangat berperan dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Banyak keputusan Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan yang lebih dari apa yang telah ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 1961 terutama terhadap merek-merek terkenal luar negeri berdasarkan wawasan hukum mereka yang dapat dikatakan "lebih maju" daripada pengaturannya itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 ini Indonesia relatif belum terikat dalam suatu instrumen hukum internasional di bidang HKI.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelanggaran merek

(terutama merek terkenal milik pihak asing) yang terjadi pada masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 umumnya adalah pembajakan merek terkenal untuk barang atau jasa sejenis. Tetapi kemudian setelah banyak terjadi sanggahan atau pembatalan terhadap penggunaan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, pelanggaran yang terjadi mulai berubah menjadi penggunaan (pembajakan) merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Bentuk pelanggaran lain yang juga kemudian terjadi pada masa itu adalah lahirnya suatu bentuk merek kombinasi, yaitu merek yang terdiri atas gabungan antara lukisan dan kata-kata yang jika dilihat secara keseluruhan tidak merupakan suatu kesatuan atau pengertian tersendiri, sedangkan sebenarnya lukisan dan atau kata-kata yang digunakan tersebut secara terpisah telah digunakan dan didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain.¹³

Berikut ini diuraikan beberapa contoh pelanggaran merek yang terjadi pada kurun waktu berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan :

a. Kasus Merek Tancho

Kasus ini bermula ketika permohonan pendaftaran merek "Tancho" yang diajukan oleh PT. Tancho Indonesia Co. Ltd pada tahun 1969 ditolak oleh Kantor Merek dengan alasan sudah ada yang menggunakan dan mendaftarkan merek tersebut untuk pertama kali di In-

Makalah Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal Dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, Bandung, 26 September 1998.

¹³ Bdgk., Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, hlm. 21-22.

donesia, yaitu Wong A Kiong untuk barang yang sejenis sejak tahun 1965. PT. Tancho Indonesia Co. Ltd adalah suatu perusahaan *joint venture* (penanaman modal asing) antara N.V. The City Factory, Jakarta dengan Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) yang baru didirikan pada tahun 1969. Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) merupakan pihak yang pertama kali memiliki dan mendaftarkan merek tersebut di Jepang sejak tahun 1947, serta di Filipina, Hongkong dan Singapura sejak tahun 1961. Sejak tahun 1961, produk-produk Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) kemudian mulai banyak diimpor ke Indonesia sehingga menjadi produk yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Atas penolakan Kantor Merek tersebut, PT. Tancho Indonesia Co. Ltd kemudian mengajukan gugatan.

Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan PT. Tancho Indonesia Co. Ltd dengan alasan antara lain bahwa PT. Tancho Indonesia Co. Ltd bukanlah pihak yang berwenang mengajukan gugatan, karena yang dianggap sebagai pemilik merek Tancho di Jepang, Filipina, Hongkong dan Singapura adalah Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang). Dengan demikian Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) ini lah yang berhak untuk menggugat. Terlebih lagi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang melarang penggunaan merek Tancho oleh PT. Tancho Indonesia Co. Ltd karena dianggap melakukan peniruan dengan alasan bahwa PT. Tancho Indonesia Co. Ltd baru ada (tahun 1969) setelah Wong

A Kiong terlebih dahulu mendaftarkan merek Tancho tersebut (tahun 1965).

Bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini justru memenangkan pihak PT. Tancho Indonesia Co. Ltd dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Tancho Indonesia Co. Ltd pada hakikatnya adalah Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) sehingga berhak menggunakan merek Tancho dan menggugat pemakaian merek Tancho oleh Wong A Kiong. Pemilikan merek secara bersama-sama dibolehkan oleh UU No. 21 Tahun 1961;
2. Bahwa pendaftaran merek oleh Wong A Kiong hanya memberikan praduga hukum bahwa ialah yang berhak atas merek tersebut, bukan memberikan perlindungan hukum;
3. Bahwa hanya pemakai pertama di Indonesia yang beritikad baik yang mendapatkan perlindungan sekalipun tidak didaftarkan;
4. Bahwa merek Tancho yang telah didaftarkan pertama kali oleh Wong A Kiong pada tahun 1969 memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Tancho milik Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) yang juga berarti milik PT. Tancho Indonesia Co. Ltd yang telah digunakan sejak tahun 1961 di Indonesia, meskipun tidak (belum) didaftarkan.

Analisis

Dalam kasus ini prinsip itikad baik telah ditonjokan sebagai suatu syarat

(tambahan) dalam sistem deklaratif, artinya bahwa hanya pemakai merek pertama di Indonesia yang beritikad baik yang diberikan perlindungan. Perlindungan terhadap pemakai pertama di Indonesia yang dengan itikad baik tersebut bahkan diberikan meskipun merek yang digunakan tersebut belum didaftarkan.

Putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah tepat. Pertimbangan yang menyatakan bahwa PT. Tancho Indonesia Co. Ltd tidak berhak menggugat adalah keliru karena sesungguhnya PT. Tancho Indonesia Co. Ltd pada hakikatnya adalah Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) yang dalam hal ini mendirikan perusahaan (badan hukum) baru melalui bentuk penanaman modal asing. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah keliru dalam menafsirkan pengertian "pemakai pertama" dengan mengartikannya hanya sebatas "pendaftar merek pertama di Indonesia" tanpa memperhatikan ada tidaknya itikad buruk. Pada kenyataannya, merek Tancho telah digunakan pertama kali sejak tahun 1961 oleh Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) tetapi belum didaftarkan. Penggunaan merek tersebut kemudian telah menjadi dikenal diseluruh masyarakat di Indonesia sebagai merek yang digunakan oleh Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) untuk produk kosmetika. Dengan digunakannya merek Tancho yang sudah terkenal tetapi belum didaftarkan tersebut oleh Wong A Kiong, maka dapat diduga bahwa yang dilakukannya adalah hanya penjiplakan, peniruan dan pemboncengan reputasi dengan itikad buruk.

Putusan Mahkamah Agung ini telah memiliki perspektif internasional karena MA telah memperhatikan dan mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum merek dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang ada meskipun instrumen-instrumen tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Putusan MA ini telah menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh dalam melindungi merek bahkan merek asing sehingga tujuan dari perlindungan merek untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak dari barang-barang tiruan dapat dicapai. Putusan ini secara implisit telah menerapkan prinsip *national treatment* yang dianut oleh TRIPS-WTO karena telah memberikan perlindungan yang sama antara warga negara sendiri dengan warga negara asing.¹⁴

b. Kasus Merek Fuji

Rahardjo adalah pemilik pendaftaran merek "Fuji" No. 182936 tertanggal 23 Juni 1984 untuk barang dan jasa dalam kelas 29, 30, 33 dan 35.¹⁵ Untuk

¹⁴ Lih. Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, 2001, hlm. 101 Kasus serupa terjadi pada pelanggaran merek Giordano yang telah terjadi semasa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961, tetapi dalam putusannya MA telah juga mempunyai perspektif internasional dengan memberikan perlindungan kepada merek terkenal asing dan bahkan secara eksplisit telah menerapkan prinsip *national treatment*. Lih. Pula: Ahmad M. Ramli, "Kasus Giordano: Putusan Mahkamah Agung Berperspektif Internasional", *Majalah Padjadjaran*, Jilid XXVI, No. 2-1997.

¹⁵ Menurut PP No. 24 Tahun 1993 tentang Daftar Kelas Barang dan Jasa, barang dan jasa yang dimaksud

menguatkan pendaftarannya, pada tanggal 29 September 1990 Rahardjo memperbaharui pendaftaran merek barang-barang tersebut pada kantor merek. Hal ini dilakukan dengan dasar Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Sementara itu, sebenarnya merek Fuji telah didaftarkan oleh Fuji Photo Film Co. Ltd., Jepang kepada Kantor Merek dibawah No. 148258 tertanggal 8 Agustus 1980, dan kemudian diperbaharui pada tanggal 22 Nopember 1991 dengan Nomor 268634.

Kantor Merek menolak permohonan Rahardjo tersebut pada tanggal 23 februari 1992. Alasannya, merek Fuji milik Rahardjo memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Fuji milik Fuji Film Co. Ltd. Jepang (Pasal 3 sub.a S.K Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC-02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991). Selain itu, merek tersebut mengandung nama niaga dari Fuji Photo

Film Co. Ltd. Jepang sehingga apabila dipakai bersamaan dapat menimbulkan kesan seolah-olah merek Rahardjo mempunyai hubungan erat dengan Fuji Photo Film Co. Ltd., Jepang (Pasal 10 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961). Penolakan Kantor Merek tersebut tidak disertai rincian jenis barangnya.

Tindakan Kantor Merek tersebut dianggap Rahardjo merugikan usahanya. Oleh karena itu, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Pemerintah R.I Cq. Departemen Kehakiman Cq. Dikjen Hak Cipta, Paten dan merek Cq. Direktorat Merek/Kantor Merek.

Ringkasan Putusan

Dalam perkara penolakan pembaharuan Merek Fuji ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sidangnya tanggal 16 februari 1994 telah memberikan putusan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara. Putusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penggugat mendaftarkan perkara ini ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 1993 pada saat Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah berlaku secara efektif, dimana dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1992 ditentukan bahwa permintaan banding diajukan secara tertulis kepada "Komisi Banding Merek" oleh orang atau Badan Hukum atau Kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang penolakan pendaftaran merek.

adalah *Kelas 29* : Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar, selai-selai, saus dari buah-buahan, telur, susu dan hasil-hasil produksi susu, minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan. *Kelas 30* : Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, sagu, kopi buatan, teping dan sediaan-sediaan terbut dari gandum, roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, moster, cuka, saus-saus [bumbu-bumbu], rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, kerupuk, emping. *Kelas 33* : Minum-minuman keras (kecuali bir). *Kelas 35* : Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusannya yang di bacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 15 februari 1996 sebagai berikut:

1. Menyatakan pengadilan Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum dan memerintah Tergugat untuk memperbaharui pendaftaran merek No. 182936 sesuai dengan permohonan pembaharuannya tertanggal 29 september 1990;

Putusan ini diambil dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Gugatan atas penolakan tersebut masih merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena peraturan pelaksanaan UU No 19 Tahun 1992 mengenai "Komisi Banding Merek" belum terbentuk dan mengingat kepentingan Pemohon kasasi/Penggugat asal yang mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 (tidak boleh ada kekosongan hukum);
2. bahwa permohonan pendaftaran merek Pemohon kasasi/Penggugat asal, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1961 dan bukanlah berdasarkan pada Pasal 6 atau Pasal 9 dari UU No. 21 Tahun 1961; sehingga dengan demikian menurut Pasal 7 ayat (1) maka pendaftarannya harus dilaksanakan oleh Termohon kasasi/Tergugat asal, sehingga dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Termohon kasasi/Tergugat asal

adalah tidak tepat berdasarkan hukum;

Analisis

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat maupun MA yang memeriksa perkara ini rupanya telah menelaah bahwa UU No. 19 Tahun 1992 belum mengatur masalah penolakan pembaharuan merek dan upaya hukumnya, sehingga dalam memutuskan menyamakan antara upaya hukum terhadap penolakan pembaharuan dengan upaya hukum terhadap penolakan pendaftaran merek. Berdasarkan asas bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang tetap berkewajiban memeriksa mengadili perkara ini.

Berdasarkan ketentuan UU No.21 Tahun 1961, pendaftaran maupun pembaharuan merek Fuji (disamakan berdasarkan penjelasan Pasal 19 UU No. 21 Tahun 1961) milik Pemohon kasasi/ Penggugat asal harus tetap ditolak berdasarkan prinsip pemakai pertama (*first to use*) sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1961. Fuji Photo Film Co.Ltd. Jepang merupakan pemakai sekaligus pendaftar pertama merek Fuji di Indonesia dan di seluruh dunia. Fuji Photo Film Co.Ltd. Jepang telah mendaftarkan merek Fuji di Indonesia pada Tahun 1980, sedangkan Pemohon kasasi/ Penggugat asal baru mendaftarkannya untuk barang dan jasa yang tidak sejenis pada Tahun 1984 dan tidak dapat membuktikan yang sebaliknya (bahwa dialah sebenarnya pemakai pertama merek Fuji tersebut). Meskipun demikian, karena prinsip *first to use* ini telah dinyatakan dengan tegas untuk

barang sejenisnya (Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) UU No 21 Tahun 1961) maka penggunaan ketentuan ini masih belum dapat menjamin diberikannya perlindungan terhadap merek terkenal Fuji milik Fuji Photo Film Co.Ltd. Jepang.

Dengan pertimbangannya keberadaan Komisi Banding Merek pada pertimbangan MA, secara implisit telah menyamakan antara pendaftaran dengan pembaharuan merek. Kalau MA mau konsekuen dengan pertimbangannya maka seharusnya ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 19 Tahun 1992 harus juga dipertimbangkan.

Ketentuan UU No. 19 Tahun 1992, khususnya Pasal 6 ayat (2) huruf a tersebut juga masih belum "aman" karena tidak dinyatakan secara tegas apakah perlindungan akan berlaku untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dan lain kelas. Sedangkan dalam penjelasan umum alinea ke-3 UU No. 19 Tahun 1992 dinyatakan bahwa merek mempunyai peranan yang penting dalam perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.

Perlu dipertimbangkan pengertian persamaan menurut doktrin *identical* atau *nearly resembles*. Persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Untuk menentukan adanya kemiripan tersebut dapat didasarkan pada :

1. Kemiripan persamaan gambar (logo).
2. Hampir mirip atau hampir sama

3. susunan kata, warna, atau bunyi.
3. Tidak mutlak ditegakkan faktor barang harus sejenis dan satu kelas dapat dijadikan satu patokan, namun faktor ini bisa dikembangkan berdasar faktor kaitan hubungan barang (*related with goods*).
4. Pemakaian merek menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah mereka tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang merek orang lain atau di sebut *likelihood confusion*.

Menurut doktrin *identical* atau *nearly resembles* ini, persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegakkan persamaan semua elemen merek. Juga tidak mutlak adanya persamaan kata, warna dan bunyi yang persis betul. Tidak dituntut secara keras adanya persamaan jalur pemasaran, segmen pemasaran dan cara pemakaian dan pemeliharaan barang.

Yang paling fundamental di nilai adanya maksud dan niat membonceng kemasyaran dan reputasi merek orang lain. Pemakaian merek yang mirip dengan orang lain dilakukan berdasarkan itikad tidak baik (*bad faith*) guna mengambil keuntungan secara tidak jujur. Hal ini juga telah sejalan dengan jurisprudensi merek GUCCI. MA dalam perkara merek GUCCI ini telah memberikan pertimbangan hukumnya yang antara lain menyatakan :

"Pemakaian dan penggunaan merek dagang GUCCI oleh Termohon kasasi I/Tergugat asal I, yang sama dengan merek dagang Pemohon kasasi/Penggugat asal tidak lain

adalah niat dari Termohon kasasi / Tergugat asal I untuk membonceng ketenaran merek dagang Pemohon kasasi/Penggugat asal tanpa persetujuan serta dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen tentang asal usul kualitas produk barang."

Dalam perkara merek HITACHI misalnya, MA berpendirian bahwa meskipun merek digunakan untuk melindungi barang yang tidak sejenis akan tetapi kalau nama mereknya sama maka hal ini dianggap sama keseluruhan atau sama pada pokoknya. Selanjutnya dalam perkara merek LANVIN dinyatakan oleh MA pada tingkat kasasi bahwa susunan kata yang persis sama bunyinya mengandung persamaan konotasi dan asosiasi sehingga mengakibatkan kebingungan kepada masyarakat konsumen mengenai sumber asal produksi dan kualitas barang.

Instrument hukum internasional di bidang merek khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual umumnya, TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dalam Pasal 16 ayat (3) memberikan perlindungan bagi merek-merek terkenal terhadap penggunaan oleh orang yang tidak berhak, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini juga sejalan dengan perlindungan yang diberikan dalam Pasal 6bis, Pasal 8 dan Pasal 10bis Konvensi Paris versi Stockholm Tahun 1967 yang melarang penggunaan merek terkenal milik pihak lain tanpa hak, karena perbuatan demikian pasti selalu dilandasi oleh itikad buruk (*bad faith*) dengan cara membonceng *goodwill* atau reputasi merek terkenal tersebut dan bermaksud memperkaya diri sendiri secara tidak sah

(*unjust enrichment*). Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan "*honest practices in industrial or commercial matters*".¹⁶

2. Perlindungan Merek Berdasarkan Stelsel Konstitutif

Setelah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sistem deklaratif-pasif digunakan sebagai sistem yang melindungi dan mengatur hukum merek, Indonesia kemudian mengadakan perubahan yang cukup besar terhadap sistem perlindungan mereknya dengan mengganti sistem perlindungan tersebut menjadi sistem perlindungan konstitutif.

Dengan sistem perlindungan konstitutif atau *first to file* ini dimaksudkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama dari merek yang bersangkutan. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang namanya tercantum dalam daftar umum merek sebagai pemilik merek. Jadi, pendaftaran tersebut menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan dan mengenyampingkan orang lain selain pemilik merek tersebut untuk mempergunakannya.¹⁷ Sistem perlindungan konstitutif dirasakan lebih baik daripada sistem perlindungan deklaratif karena antara lain lebih dapat menjamin kepastian hukum bagi pendaftar merek.

Perubahan dan penyempurnaan

¹⁶ Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 70 – 74.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum...*, op. cit., hlm. 20.

dalam sistem perlindungan hukum di bidang merek dilakukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari produk-produk palsu dan untuk melindungi produsen pemilik merek dari penggunaan merek yang tidak berhak.

Perubahan sistem perlindungan yang terjadi pada hukum merek tidak terlepas dari pengaruh dan peranan instrumen hukum internasional di bidang merek khususnya dan HKI umumnya yang mulai diperhatikan oleh Indonesia. Perhatian terhadap pengaturan-pengaturan internasional di bidang HKI ini menjadi hal yang penting dalam rangka ikut serta dalam pergaulan dunia internasional yang tengah mempersiapkan diri untuk menuju pasar bebas dunia dalam suatu arus globalisasi. Dalam perjalanan waktu, pada akhirnya Indonesia benar-benar memperhatikan dan kemudian mengimplementasikan ketentuan internasional tentang merek dalam peraturan nasionalnya, mulai dari ratifikasi Konvensi Paris secara penuh (tanpa reservasi lagi) sampai dengan ratifikasi TRIPs-WTO.

Pengaturan nasional di bidang merek juga telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Di bawah sistem perlindungan merek yang konstitutif, sampai saat ini perundang-undangan nasional di bidang merek telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan, dimulai dari UU No. 19 Tahun 1992, lalu diubah dan ditambah menjadi UU No. 14 Tahun 1997, dan terakhir telah terbentuk UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Penyempurnaan yang dilakukan dimaksudkan untuk lebih menye-

suakan ketentuan nasional dengan ketentuan internasional di bidang ini.

Namun demikian, meskipun perubahan dan penyempurnaan terus dilakukan, ternyata kasus-kasus pelanggaran merek masih terus terjadi. Pada awal berlakunya UU No. 19 Tahun 1992, banyak kasus pelanggaran merek terkenal yang kemudian diajukan ke pengadilan. Kebanyakan dari kasus ini adalah mereka yang ditolak permohonan perpanjangan mereknya karena dianggap telah memiliki persamaan secara keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain. Ada beberapa kasus yang kemudian dimenangkan oleh pemilik asli merek terkenal yang dimiliki oleh pihak asing, tetapi banyak pula yang kemudian harus merelakan mereknya digunakan oleh pengusaha Indonesia karena kalah dalam pengadilan dengan berbagai alasan, seperti misalnya gugatan tidak dapat diterima karena diajukan setelah lewat 9 bulan sejak pengumuman pendaftaran merek dalam Tambahan Berita Negara, atau ditolak karena dianggap tidak dapat membuktikan pemakaian pertama di Indonesia atau ditolak karena barangnya tidak sejenis.¹⁸

Pelanggaran merek yang dapat dikatakan klasik, seperti penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya pada masa ini juga masih banyak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat, khususnya produsen pengguna merek masih

¹⁸ Lih. Gunawan Suryomurcito, *Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal*, Op. Cit.

jauh dari yang diharapkan. Bahkan lebih dari itu, perkembangan dalam teknologi telekomunikasi dan informasi telah melahirkan bentuk baru pelanggaran merek di dunia maya.

Digunakannya merek-merek yang sudah terdaftar dan dikenal luas oleh pihak yang tidak berhak untuk dijadikan nama domain (*domain name*) dalam aktivitasnya di internet, menjadi suatu tantangan baru bagi hukum yang melindungi merek.¹⁹ Nama domain tidak selalu identik dengan merek, sebab seseorang yang telah mendaftarkan nama domain tidak secara otomatis nama domainnya tersebut dilindungi sebagai merek. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap merek harus didahului oleh pendaftaran di Kantor Merek Ditjen HKI. Dalam kasus tertentu, dapat terjadi bahwa pendaftar nama domain dianggap sebagai pelanggar merek jika ia secara sengaja menggunakan merek terdaftar sebagai nama domainnya tanpa seijin pemilik merek tersebut.²⁰

Walaupun demikian, suatu nama domain dapat dilindungi sebagai merek dagang jika digunakan dalam perdagangan untuk memberi informasi mengenai sumber atau asal suatu barang atau jasa. Dalam kaitannya dengan barang, hal ini berarti bahwa nama domain tersebut harus diterapkan pada barang tersebut ataupun segala bentuk tampilan yang berhubungan dengan barang

tersebut. Sedangkan dalam kaitannya dengan jasa, merek harus ditampilkan pada saat menjual atau mempromosikan jasa tersebut.²¹

Kasus yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini antara lain adalah kasus Mustika Ratu dimana nama domain *mustika_ratu.com* telah didaftarkan oleh orang yang tidak berhak yang ternyata adalah kompetitor dari Mustika Ratu sendiri. Kasus lain yang menjadi isu nasional adalah kasus *klikbca.com* dimana ada orang yang dengan sengaja juga membuat nama domain yang "hampir mirip" dengan nama domain *klikbca.com*. Nama domain *klikbca.com* semula memang digunakan oleh Bank Central Asia dalam menjalankan kegiatan *internet banking*-nya. Kemudian oleh orang lain juga didaftarkan dan digunakan nama-nama domain yang mirip, seperti *iklikbca.com*, *clickbca.com*, dsb. Penggunaan nama domain oleh orang lain yang mirip dengan nama domain yang dimiliki oleh bank BCA semula ditujukan untuk memanfaatkan kesalahan pengetikan dan kekeliruan nasabah dalam melakukan transaksi *i-banking* melalui bank BCA. Apabila hal ini terjadi maka beberapa data nasabah yang rahasia dapat diketahui oleh pemilik nama domain (situs) palsu tersebut, seperti nomor PIN, saldo rekening, dan lain-lain.²²

¹⁹ Bdgk Mieke Komar Kantaatmadja, *et al*, "Pengaturan dan Standar Internasional Mengenai Perlindungan HKI di Dunia Maya (*Cyberspace*)", *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips, 2002, hlm. 110 - 156.

²⁰ *Ibid*, hlm. 110

²¹ *Ibid*, hlm. 156. Lihat pula Thomas J. Smedinghoff (ed.), *online Law-The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley, Boston, 2000, hlm. 232.

²² Bdgk. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Center or Cyberlaw Studies Fakultas Hukum UNPAD atas Prakarsa Ditjen Postel Departemen Perhubungan RI

Sampai saat ini pengaturan hukum merek yang secara tegas melarang penggunaan merek yang sudah terdaftar (dan terkenal) untuk dijadikan nama domain belum ada, sementara penggunaan nama domain akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memang tengah pesat-pesatnya.

C. Instrumen Hukum Internasional Di Bidang Merek dan Upaya Perlindungan Merek Di Indonesia

Telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar, dari sistem perlindungan deklaratif menjadi konstitutif. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh dan peranan instrumen hukum internasional di bidang merek khususnya dan HKI umumnya yang mulai diperhatikan oleh Indonesia. Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Penyempurnaan yang dilakukan dimaksudkan untuk lebih menyesuaikan ketentuan nasional dengan ketentuan internasional di bidang ini.

Perhatian terhadap pengaturan-pengaturan internasional di bidang HKI ini menjadi hal yang penting dalam rangka ikut serta dalam pergaulan dunia internasional yang tengah mempersiapkan diri untuk menuju pasar bebas dunia dalam suatu arus globalisasi.

Dalam perjalanan waktu, pada akhirnya Indonesia benar-benar memperhatikan dan kemudian mengimplementasikan ketentuan internasional tentang merek dalam peraturannya, mulai dari ratifikasi Konvensi Paris secara penuh (tanpa reservasi lagi) sampai

dengan ratifikasi TRIPs-WTO.

Pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi anggota dalam Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) melalui proses ratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Indonesia kini telah menerima Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) versi Stockholm Tahun 1967 secara menyeluruh (tanpa reservasi lagi) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Konsekuensi selanjutnya adalah bahwa Indonesia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan merek nasional dengan TRIPs-WTO dan Konvensi Paris versi Stockholm 1967. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk menghapuskan berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional.

Dalam kaitannya dengan pengurangan tingkat pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia, secara nyata hal ini memang telah terbukti. Apabila pada masa berlakunya sistem deklaratif banyak terjadi penjiplakan atau pembajakan secara nyata (persamaan pada keseluruhannya) terhadap merek asing terkenal, pada perkembangan selanjutnya merek terkenal tersebut sudah mulai dimodifikasi sehingga yang tampak adalah adanya kesan persamaan baik berupa bunyi pengucapan, komposisi warna yang digunakan, dan lain-lain (persamaan pada pokoknya). Pelanggaran yang selanjutnya banyak terjadi adalah bahwa kemudian merek-merek asing terkenal tersebut (baik yang memiliki

persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya) digunakan pada barang atau jasa yang tidak sejenis.

Dengan semakin ketatnya pengaturan nasional terhadap perlindungan merek sebagai hasil dan konsekuensi implementasi instrumen hukum internasional tentang merek, maka ruang gerak bagi para pembajak dan pelanggaran merek semakin sempit dan pada gilirannya diharapkan tidak ada sama sekali. Pengketatan perlindungan merek dalam pengaturan nasional tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, tetapi justru sebaliknya untuk mendorong kebebasan berkreasi dan berkarya secara benar dan bertanggung jawab.

D. Penutup

Bentuk pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia pada masa berlakunya sistem deklaratif pada umumnya adalah pelanggaran merek terkenal milik orang lain (terutama milik luar negeri) baik karena memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis dengan cara mendaftarkan lebih dahulu merek asing terkenal tersebut di Indonesia. Setelah adanya perlindungan terhadap merek terkenal, bentuk pelanggaran yang banyak terjadi adalah peniruan merek terkenal tersebut untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Saat ini telah muncul bentuk pelanggaran merek yang baru dengan cara menggunakan merek terdaftar milik orang lain sebagai nama domain (*domain name*) dalam aktivitas di dunia maya (*vir-*

tual world), yang juga belum ada pengaturannya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan merek saat ini.

Melalui proses ratifikasi, instrumen hukum internasional di bidang merek memainkan peranan yang penting dalam rangka menekan tingkat pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia dengan cara memberikan kewajiban perubahan dan penyempurnaan peraturan nasional di bidang merek untuk disesuaikan dengan standar perlindungan yang diatur dalam instrumen hukum internasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*
- Ahmad M. Ramli, "Kasus Giordano : Putusan Mahkamah Agung Berprespektif Internasional", *Majalah Padjadjaran*, Jilid XXVI, No. 2-1997.
- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, 2001
- Bambang Kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional", *Majalah Padjadjaran*, No. 1-1997, Jilid XXV
- Gunawan Suryomurcito, *Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal di Dalam Undang-undang Merek*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal Dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, Bandung, 26 September 1998
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

- 1990
- Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection on Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*
- Mieke Komar Kantaatmadja, Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta, Paten dan Merek Masa kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad-21*, Makalah Pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sasana Budaya Ganesha-ITB, Bandung, 28 Nopember 1998.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al*, "Pengaturan dan Standar Internasional Mengenai Perlindungan HKI di Dunia Maya (Cyberspace)", *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Elips, 2002.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Center or Cyberlaw Studies Fakultas Hukum UNPAD atas Prakarsa Ditjen Postal Departemen Perhubungan RI
- Paris Convention for the Protection on Industrial Property*, Stockholm Act 1967
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993 tentang Daftar Kelas Barang dan Jasa
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
- Rahadi Ramelan "Hak atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Globalisasi," *Majalah Padjadjaran*, No. 1-1997
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing Di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1994.
- Sudargo Gautama, *Hak Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02. HC.01.01 Tahun 1987 tertanggal 15 Juni 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Yang Mempunyai Persamaan den Merek Terkenal Milik Orang Lain
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M03. HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.
- Thomas J. Smedinghoff (ed.), *online Law-The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley, Boston, 2000.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan