

**PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK PERTAMA
PADA SISTEM KONSTITUTIF**

Arfi Dyah Chatarina*

ABSTRACT

With a brand, the company that produces the goods will be easily recognized. When the brand is already known by the public, will raise the reputation of the brand of the product so that in the event of violations, such as piracy or imitation famous brand are harmed is the first legitimate brand owners. Based on the permaslaah, then this article will be discussed about the protection of brand owners in the legal system of the first brand in Indonesia. Based on the background of the above can be identified several problems that include (1) the protection of brands based on the works of the law, system theory (2) system registration brand in Indonesia from time to time in accordance with the act of the brand that once existed in the Indonesia, (3) the protection of the law on the registration of the first brand owner brand with constitutive system, (4) a system of registration of the trademark in other countries. To address these problems, the authors use the juridical normative research methods. The system of registration, a brand under law 20/2016 about brands and geographical indications has a first to file. Legal protection of trademark owners first can be divided into two, namely the preventive legal protection that is made through registration of the brand and the repressive nature of legal protection that is done in case of violation of the brand through lawsuits or criminal charges. In addition, the act 20/2016 about brands and geographical indications as well arrange regarding the protection of brand owners first through temporary assignment court to protect its brand in order to prevent a greater harm. System registration brand in Malaysia with the same registration system brand in Indonesia. The two countries adhere to the basic constitutive system with first to file, i.e. the first applicant is a legitimate brand owners and obtained exclusive rights over its brand.

Keywords : protection, brand, owner, constitutive.

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini perdagangan dunia semakin berkembang pesat. Begitu pula dengan perdagangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perdagangan dunia atau yang biasa kita kenal dengan *WTO (World Trade Organization)*. Indonesia bergabung

dengan *WTO* melalui ratifikasi *Convention Establishing the WTO*.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan *WTO*, maka Indonesia harus mentaati seluruh perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan oleh *WTO*. Selain itu, Indonesia juga dituntut menyesuaikan peraturan perundangan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh *WTO*. Salah satunya adalah tentang persetujuan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu aspek perdagangan yang terkait dengan HKI adalah *Trade Related Aspect of*

* Arfi Dyah Chatarina adalah mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat dihubungi melalui : e-mail ichcandi@gmail.com

Intellectual Property Right Agreement (TRIPs). TRIPs adalah salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani oleh 124 negara dan satu wakil dari masyarakat Ekonomi Eropa pada bulan April 1994 di Marakesh yang memberikan aturan-aturan tentang perlindungan HKI.

Indonesia turut menandatangani kesepakatan ini dan juga telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). Dengan adanya peraturan perundang – undangan tentang hak kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebelumnya akan dijelaskan bahwa HKI pada dasarnya melindungi ide atau gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk suatu karya intelektual manusia, dimana karya tersebut dapat dilihat, dibaca, diraba, dan digunakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta dunia perdagangan yang semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut diikuti pula dengan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.¹ Selain istilah hak kekayaan intelektual, ada juga yang menggunakan istilah hak milik intelektual. Istilah tersebut mengacu pada kata *property* yang berarti adalah kekayaan. Selain itu *property* juga bisa diartikan sebagai kepemilikan.

Kata kekayaan dan Kepemilikan disini sangatlah berkaitan. Hal ini dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sumber kekayaan material

yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya sehingga apabila kita membicarakan tentang kekayaan, berarti juga membicarakan tentang kepemilikan.

Dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan sandang dan pangan. Pada produk yang kita gunakan sehari-hari terdapat suatu karya intelektualitas manusia. Karya Intelektual manusia di Indonesia perlu mendapatkan perlindungan.

Kalsifikasi HKI menurut berdasarkan persetujuan TRIPs tercantum pada *Part II Tentang Standart Concerning Aviability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* terdiri dari :²

1. *Copyrights and related rights*
2. *Trademark*
3. *Geographical Indication*
4. *Industrial Design*
5. *Patent*
6. *Lay-out Designs of Integrated Circuits*
7. *Protection of Undisclosed information*
8. *Control of anti-competitive Practices in Contractual Licences*

Pengklafikasian berdasarkan hukum nasional di Indonesia tidak sepenuhnya mendasarkan instrumen internasional, walaupun dari sisi norma menyesuaikan dengan ketentuan persetujuan TRIPs. Kalsifikasi tersebut meliputi :³

1. Hak cipta dan hak terkait
2. Paten
3. Merek
4. Desain industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Perlindungan Varietas Tanaman

Hak cipta, paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit

1 Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, UNDIP Press, Semarang, 2013, h. 10

2 Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, h. 13.

3 *Ibid.*

terpadu (DTLST). Rahasia dagang berada di bawah pengelolaan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia. Sedangkan varietas tanaman berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Salah satu HKI yang sering kita dengar sehari-hari adalah merek.

Pengaturan hak merek terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat lege priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya), maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang selanjutnya disebut UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Yang dimaksud dengan merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari pengertian tersebut, merek dapat diartikan sebagai daya pembeda dalam suatu barang dan jasa. Daya pembeda tersebut bisa berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Dalam hal ini, yang termasuk dalam cakupan kategori merek adalah nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan, dan slogan perusahaan. Sering kali, nama atau logo dari perusahaan akan lebih mudah dikenal

oleh masyarakat, dengan memberikan slogan-slogan tertentu yang mudah diingat serta bersifat provokatif dan menarik.⁴

Dengan suatu merek, perusahaan yang memproduksi barang akan mudah dikenal masyarakat. Apabila merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, akan menaikkan reputasi merek produk tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran, misalnya pembajakan atau peniruan merek terkenal yang dirugikan adalah pemilik merek pertama yang sah.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia mengenal dua sistem. Dua sistem pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Pada tahun 1961 Indonesia menggunakan sistem deklaratif, dimana pemakai pertama adalah pemilik merek yang sah. Sedangkan sistem konstitutif digunakan di Indonesia mulai pada tahun 1992. Sistem konstitutif adalah siapa yang mendaftarkan merek itu pertama kali, maka dia adalah pemegang hak atas merek.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang antara lain (1) perlindungan merek berdasarkan teori sistem bekerjanya hukum, (2) sistem pendaftaran merek di Indonesia dari masa ke masa sesuai dengan UU Merek yang pernah ada di Indonesia, (3) perlindungan hukum pemilik merek pertama pada pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, (4) sistem pendaftaran merek di negara lain.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang merek dan selanjutnya mengkritisi setiap unsur dalam norma tersebut. Selanjutnya dengan penalaran deduksi mencoba mengkonstruksikannya

4 Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012, h. 82.

dalam suatu peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji sistem perlindungan merek di Indonesia dengan Malaysia. Dengan harapan dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan hukum HKI tentang merek di Indonesia.

Pembahasan

1. Perlindungan Merek Berdasarkan Teori Sistem Bekerjanya Hukum

Bagan teori bekerjanya hukum dari Chambliss dan Seidman menggambarkan bahwa masyarakat mempunyai tuntutan kepada Presiden dan DPR yang dalam hal ini merupakan badan eksekutif dan legislatif untuk membuat suatu peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan Presiden merupakan *politic will*, motivasi, perilaku, tekanan dari pengusaha dari dalam maupun luar negeri.

Peraturan perundang-undangan berisi norma sekunder dan norma primer. Norma sekunder adalah norma yang berisi perintah untuk menindak pelanggaran. Sedangkan norma primer adalah norma yang berisi kewajiban ancaman apabila melanggar.

Apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berisi norma sekunder dan primer tersebut akan dikenai sanksi. Sanksi akan diterapkan oleh lembaga penerap sanksi. Lembaga penerap sanksi terdiri dari Polisi, Jaksa, dan hakim.

Dalam bagan teori bekerjanya hukum dari Chambliss-Seidman digunakan untuk mengambil fokus pada lembaga penerap sanksi khususnya pengadilan. Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa lembaga penerap sanksi merupakan salah satu komponen keberhasilan penuangan ide hukum menjadi kenyataan dalam kerangka

bekerjanya hukum.⁵ Lembaga Penerap Sanksi dipengaruhi oleh budaya hukum penyerap sanksi, *good will* penerap sanksi, dan tekanan pengusaha. Masyarakat sebagai pemegang peranan (RO) juga mempunyai kekuatan social personal yang terdiri dari budaya hukum para pihak serta motivasi dan perilaku.

Dalam melakukan pekerjaannya, Pengadilan, khususnya hakim akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar dan di dalam institusi tersebut. Faktor dari dalam berupa sumber daya manusia, tata organisasi, budaya lingkungan kerja, sumber daya materil (ekonomi), sistem manajemen, pemimpin dll. Faktor dari luar bisa berupa interaksi antarlembaga penegak hukum lainnya serta masyarakat sebagai pengguna jasa pengadilan.

Apabila dianalisa dengan teori bekerjanya hukum dari Chambliss dan Seidman, hukum yang mengatur merek berasal dari tuntutan masyarakat. Masyarakat disini adalah orang atau sekelompok pengusaha yang ingin merek dari produknya dilindungi.

Tuntutan masyarakat kemudian ditampung oleh DPR dan Presiden. Lembaga eksekutif dan legislatif yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan sehingga DPR dan Presiden membuat peraturan atau memperbarui peraturan yang mengatur tentang merek.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan Presiden merupakan *politic will*, motivasi, perilaku, tekanan dari pengusaha dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur merek di Indonesia harus disesuaikan dengan TRIPS karena Indonesia salah satu negara yang menandatangani TRIPS.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis berisi norma

5 Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, h. 208.

sekunder dan norma primer. Norma sekunder adalah norma yang berisi perintah untuk menindak pelanggaran. Sedangkan norma primer adalah norma yang berisi kewajiban ancaman apabila melanggar.

Apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berisi norma sekunder dan primer tersebut akan dikenai sanksi. Sanksi akan diterapkan oleh lembaga penerap sanksi. Lembaga penerap sanksi terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim.

Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah menggunakan merek yang sudah terdaftar, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Lembaga penerap sanksi disini mempunyai peran yang cukup besar dalam penegakan hukum perlindungan merek.

Untuk penegakan supremasi hukum, yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparatur hukumnya, sementara peraturan perundang-undangan bisa dilakukan sambil jalan, tetapi aparatur hukumnya adalah sangat mendesak yaitu perbaikan moralitas dan komitmen sebagai seorang penegak hukum sehingga bisa bertanggung jawab terhadap moral.⁶

Masyarakat mempunyai peran yang besar. Masyarakat sangat dipengaruhi oleh motivasi dan budaya sekitarnya. Masyarakat mempunyai motivasi untuk mendapatkan perlindungan merek sehingga menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Selain itu, masyarakat untuk melakukan pelanggaran atau tidak sangat dipengaruhi oleh budayanya sehari-hari

Dalam teori bekerjanya hukum, diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat, DPR, Presiden, dan lembaga penerap sanksi. Apabila mereka bekerjasama dengan baik, maka perlindungan merek dapat diberikan dengan maksimal khususnya bagi pemilik merek pertama.

6 Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 237.

2. Sistem pendaftaran Merek Dari Masa ke Masa

a. Sistem Pendaftaran Merek Menurut UU Nomor 61 Tahun 1961 Tentang Merek

Pada tahun 1961, Indonesia mulai memberikan perlindungan merek setelah masa penjajahan. Peraturan perundang-undangan yang dipakai ada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang selanjutnya disebut UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan merupakan upaya pembaruan dari *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*.

Pertimbangan lahirnya UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, UU tersebut juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dengan UU sebelumnya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan, di antaranya mengenai jangka waktu perlindungan merek, UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan mengatur jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun, sedangkan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912* mengatur selama 20 tahun.

Dalam UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, asas yang dianut adalah asas *first to use system* atau dengan kata lain menganut *stelsel deklaratif*. Asas *first to use* artinya siapa yang memakai pertama kali suatu merek, dialah yang mendapatkan perlindungan hukum. Asas *first to use* juga dikenal sebagai sistem deklaratif. Sistem deklaratif ini dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Selain itu sistem deklaratif dapat menimbulkan hambatan

dalam dunia usaha. Hal ini dikarenakan susahnya pembuktian tentang siapa yang memakai merek tersebut terlebih dahulu. Dengan sistem deklaratif, hak akan timbul dengan pemakaian merek pertama bukan dengan pendaftaran.

Sistem deklaratif dalam pendaftaran merek berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang substansinya adalah sebagai berikut :

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Menurut M. Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 tersebut di atas mengandung konsepsi *sistem dualisme*, satu segi ditegakkan doktrin *pendaftaran pertama* atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filling*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin *pemakai pertama* atau *prior user (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Penjelasan umum tersebut memberikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.⁷

Dari pasal 2 ayat (1) UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik merek adalah mereka yang memakai merek pertama kali. Merek tersebut digunakan

sebagai pembeda antara barang yang diproduksi perseorangan dan perusahaan satu dengan perseorangan dan perseorangan lainnya.

Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum terutama bagi pemilik merek, maka perlu dilakukan perubahan. Pada tahun 1992, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan diubah menjadi Undang - Undang Nomor 19 tahun 1992 Tentang Merek.

b. Sistem Pendaftaran Merek Menurut UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang – Undang Nomor 21 tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap telah tidak dapat menyelesaikan masalah hukum merek yang berkembang sehingga dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang selanjutnya disebut UU Merek.

Perbedaan antara UU Merek dengan UU sebelumnya salah satunya terletak pada sistem pendaftaran merek. Sistem pendaftaran merek berubah dari sistem deklaratif (*first to use*) yang diatur dalam UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, menjadi sistem konstitutif (*first to file*) yang diatur pada UU Merek. Sistem konstitutif dianggap lebih menjamin kepastian hukum dibanding dengan sistem deklaratif. Sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Sistem konstitutif dengan asas *first to file system* adalah asas dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah yang mendaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal HAKI, KEMENKUMHAM RI. Pendaftaran merek tersebut juga

⁷ Asma, *Perbedaan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif dalam Pendaftaran Merek di Indonesia*, diakses melalui www.asma1981.blogspot.com pada tanggal 15 Januari 2019.

harus dibuktikan apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan atas itikad baik atau buruk. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) UU Merek, Bahwa merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik. Sistem konstitutif pada UU Merek dapat dilihat dari pengaturan pendaftaran merek. Dalam UU ini pendaftaran merek sudah diatur sedetail mungkin. Sistem Permintaan pendaftaran merek dalam UU Merek diatur di dalam BAB III Tentang Permintaan Pendaftaran Merek dan BAB IV Tentang Pendaftaran Merek.

Dalam UU Merek menggunakan sistem konstitutif yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak pada pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau ke Pengadilan Negeri lainnya, serta adanya pengumuman pendaftaran merek sehingga dimungkinkan pemilik merek yang tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.⁸

c. Sistem Pendaftaran Merek Menurut UU Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek mengalami perubahan, dirubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek. UU ini substansinya merupakan perubahan beberapa pasal atas undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 karena mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian internasional tentang aspek-

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 309.

aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

TRIPs memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatanganan kesepakatan tersebut. Ketentuannya antara lain adalah kewajiban bagi para negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang HKI.

Sistem pendaftaran merek tetap menggunakan sistem konstitutif dimana pemilik merek yang sah adalah yang telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu, sampai dibuktikan apakah pendaftaran hak atas merek dilakukan atas itikad baik dan buruk.

Dalam undang - undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek ada beberapa pasal yang dirubah dari UU Merek. Selain itu, ada beberapa penambahan yaitu tentang perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

d. Sistem Pendaftaran Merek Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengganti undang-undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah mengalai perubahan melalui undang-undang nomor 14 tahun 1997. Salah satu alasan penggantian UU Merek tersebut adalah dalam rangka menghadapi perdagangan global serta tindak lanjut penerapan konveni-konvensi internasional tentang Merek yang diratifikasi oleh Indonesia.

Perubahan yang menonjol dalam UU 15/2001 tentang Merek disini adalah menyangkut proses penyelesaian

permohonan pendaftaran merek. Sebelumnya, pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Sedangkan dalam UU 15/2001 tentang Merek, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif. Selain itu, berdasarkan UU 15/2001 tentang Merek, mengatur tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, serta dapat diajukan di Pengadilan Negeri yang diajukan dalam kasus pidana. Selain itu, Pasal 84 UU 15/2001 tentang Merek dinyatakan pula bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yaitu berupa negosiasi, mediasi, konsolidasi dan sebagainya.

Sistem pendaftaran merek pada UU 15/2001 tentang Merek sama dengan sebelumnya. Sistem pendaftarannya menggunakan sistem konstitutif atau *first to file*. Pada sistem konstitutif ini didasarkan pada pendaftar pertama yang mempunyai itikad baik. Itikad baik disini adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak tanpa ada niat untuk meniru atau menjiplak merek lain.

Sistem konstitutif pada UU 15/2001 tentang Merek ini dapat dilihat pada pasal 3 yang substansinya sebagai berikut : “*Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*”.

e. Sistem Pendaftaran Merek Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Sistem pendaftaran merek pada UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis masih sama dengan UU 15/2001 tentang Merek yaitu *first to file system*. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 UU 20/2016 tentang Merek yang substansi adalah sebagai berikut “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”

Ruang lingkup yang dapat dilindungi meliputi merek dagang dan merek jasa (*vide* Pasal 2 ayat (2) UU 20/2016 tentang Merek). Pada Pasal 2 ayat (3) UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan lebih rinci mengenai merek yang dilindungi meliputi tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dalam ketentuan UU 20/2016 tentang Merek ada beberapa poin penting yang antara lain :

- a. Perluasan tipe merek. Merek dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu merek konvensional dan merek non tradisional yang terdiri dari merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram;
- b. Perubahan alur proses pendaftaran merek. Dilakukannya pengumuman terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan substantif agar dapat menerima sanggahan masyarakat terlebih dahulu;
- c. Jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat. Jangka waktu dipersingkat menjadi 9 bulan saja dari sebelumnya 14 bulan 10 hari;
- d. Pendaftaran merek internasional. Pengaturan pendaftaran merek internasional merupakan hal yang baru dalam perlindungan merek di Indonesia.
- e. Ketentuan pidana. Adanya pemberatan

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana HKI.

3. Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Pendaftaran Konstitutif

Perlindungan hukum terhadap pemilik merek pertama merupakan perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek atas mereknya. Di dalam hak eksklusif yang dimiliki tersebut terkandung hak ekonomi di dalamnya yang memiliki sifat monopoli sehingga hak tersebut sepenuhnya hanya dapat dimiliki oleh pemilik merek yang sah yang telah didaftarkan. Rawannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas hak-hak eksklusif pemilik merek inilah, maka dikeluarkan rezim perlindungan terhadap pemilik merek pertama. Hak eksklusif tersebut lahir sejak saat diterimanya permohonan pendaftaran merek oleh Dirjen HKI KEMENKUMHAM RI melalui sistem konstitutif atau asas *first to file*, yaitu orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya dianggap sebagai orang yang pertama kali memakai dan memiliki merek tersebut.

Dalam sistem pendaftaran merek konstitutif, peranan pemilik merek terhadap permohonan pendaftaran merek sangat diperlukan sehingga dalam hal adanya pendaftaran yang dilakukan atas pihak lain yang beritikad tidak baik, juga memerlukan pengajuan pembatalan merek oleh pemilik merek. UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengedepankan kepastian hukum dalam pengaturan mengenai merek.⁹ Sistem pendaftaran konstitutif mendasarkan pada sistem pendaftaran bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti atas adanya hak tersebut. Siapa yang mendaftarkan pertama adalah pihak yang berhak atas merek dan dia yang

berhak secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut. Perlindungan hukum atas suatu merek hanya akan berlangsung apabila hak tersebut dimintakan pendaftaran.¹⁰

Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, pemilik atau kuasanya yang memperoleh Sertifikat Merek akan mempunyai hak khusus atau hak eksklusif atas mereknya sehingga ia dan orang lain tidak dapat memiliki merek yang sama.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 UU 20/2016 tentang Merek, pengertian hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dalam hal ini pemilik merek pertama meliputi jangkauan:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)
Hukum atau undang-undang member hak tersendiri kepada pemilik merek. Hal itu terpisah dan berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain.
2. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)
Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.
3. Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (*superior right*)
Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu pemegang hak khusus atas suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Menurut UU 20/2016 tentang Merek, hak merek wajib untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu dianutlah sistem konstitutif dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan sistem konstitutif, hak

9 Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995, h. 33.

10 Sudargo Gautama dan R. Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 5.

merek hanya dapat dilindungi oleh hukum apabila telah didaftarkan. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Perlindungan hukum merek hanya diberikan kepada merek terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 3 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek adalah khusus diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Merek untuk jangka waktu tertentu. Kemudian Pasal 35 menambahkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh UU 20/2016 tentang Merek. Syarat utama suatu merek dapat diterima permohonannya adalah adanya daya pembeda (*distinctiveness*). Merek yang dipakai haruslah memiliki cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi lainnya. Selain itu, menurut penjelasan UU 20/2016 tentang Merek, pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sebagai contoh merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*, yang artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan, sebagai contoh merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Mereka ditolak permohonan pendaftarannya apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan beberapa hal di bawah ini :

- a. tidak memiliki daya pembeda
- b. telah menjadi milik umum, atau
- c. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Salah satu dasar hukum bagi Direktorat Jenderal HKI untuk menolak tercantum pada Pasal 21 UU 20/2016 tentang Merek. Disebutkan dalam Pasal 21 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan ebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Permohonan suatu pendaftaran merek, antara lain adalah apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Persamaan pada pokoknya tersebut dapat disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-

unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pada dasarnya penolakan terhadap suatu permohonan merek dapat berlaku untuk merek-merek dalam kelas barang atau jasa yang berbeda asalkan saling berkaitan, sehingga apabila kedua merek tersebut terdaftar dan digunakan secara bersamaan dalam perdagangan barang atau jasa, dikhawatirkan akan menyesatkan konsumen tentang asal usul barang atau jasa tersebut. Berikut ini adalah contoh kasus yang pernah terjadi. Pada daftar umum merek yang telah ada terdaftar merek "Female Style" di kelas 25 untuk jenis barang: pakaian, sepatu dan sandal. Kemudian, ada pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama yaitu "Female Style" di kelas 35 untuk jenis jasa: butik-butik Fashion. Dengan demikian, merek yang dimaksud di kelas 25 tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penolakan bagi permohonan pendaftaran merek yang sama walaupun berbeda kelas. Merek yang ditolak pendaftarannya tersebut dapat diidentifikasi karena dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, tidak layak, ataupun ada niat tersembunyi misalnya meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran yang menimbulkan persaingan tidak sehat antara pelaku usaha dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen.

Untuk perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Kenyataannya, masih sering terjadi adanya pelanggaran merek, yakni adanya pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Pada kondisi ini, jelas pemilik merek pertama yang sangat dirugikan. Pemilik pertama harus dapat membuktikan

bahwa dirinya sebagai pemilik sah dari merek tersebut. Prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek menjunjung asas kepastian hukum yaitu dengan salah satu alat bukti sertifikat merek. Pendaftaran yang dilakukan atas pihak lain yang beritikad tidak baik memerlukan pengajuan pembatalan merek oleh pemilik merek pertama. Dengan adanya bukti yang kuat, merek yang didaftarkan tanpa itikad baik dapat dibatalkan, kecuali pihak yang bersangkutan dapat membuktikan lain. Pertimbangan hakim juga sangat menentukan pembuatan putusan mengenai sengketa merek.

Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek mereka yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atas merek. Di sini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.

Dalam Pasal 83 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari gugatan, yaitu :

- a. berupa permintaan ganti rugi, dan/atau;
- b. penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merk tersebut.

Ganti rugi itu sendiri dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu. Jadi, secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar

di pasaran. Sedangkan ganti rugi immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril misalnya pihak yang tidak berhak atas merek memproduksi barang dengan kualitas yang rendah, yang kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum bagi merek, termasuk merek terkenal belum memuaskan. Hal ini dapat diketahui dari hal-hal berikut: penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang merek relatif ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Merek. Ketentuan pidana tercantum dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di antaranya diatur pada Pasal 100. Dalam KUHP ancaman penjatuhan pidananya paling lama hanya satu tahun empat bulan dan denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, sedangkan dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ancaman pidananya lebih berat seperti yang tercantum dalam Ketentuan Pidana dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di atas. Selain itu, pihak yang dirugikan juga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ganti kerugian pada pelaku kejahatan di bidang merek.

Dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar.¹¹ Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat melampirkan bukti-bukti adanya pelanggaran. Pada Pasal 94 - 98 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa

¹¹ *Ibid.*, h. 317.

berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya diuraikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak merek ke jalur perdagangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan/atau;
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya.

4. Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Indonesia dengan Malaysia

a. Sistem Pendaftaran Merek Indonesia

Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur di dalam UU 20/2016 tentang Merek. Sebelumnya pengaturan merek di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan merek Perniagaan, UU Nomor 19 tahun 1992 Tentang Merek, UU Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek yang kemudian dirganti menjadi UU

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran konstitutif. Sebelumnya di Indonesia menggunakan sistem deklaratif. Sistem deklaratif ini digunakan pada UU Nomor 21 Tahun 1961. Pada tahun 1992, Indonesia mulai mengenal sistem pendaftaran merek konstitutif. Sistem konstitutif digunakan pada UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang merek sampai dengan UU yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan dalam UU 20/2016 tentang Merek.

Sistem deklaratif (pasif) mengartikan bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukumn (*rechtsvermoeden*), atau *presumption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.¹²

Dalam sistem deklaratif, pemakai pertamalah yang mendapatkan hak atas merek. Fungsi sistem deklaratif adalah memudahkan pembuktian bahwa dialah yang diduga sebagai pemilik pertama yang sah karena pemakaian pertama. Menurut sistem deklaratif, pendaftaran merek bukanlah suatu keharusan bagi pemilik merek.

Sistem deklaratif di Indonesia mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan tersebut adalah kurangnya kepastian hukum sehingga dapat terjadi gugatan terhadap pemakai merek yang pertama, apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik merek yang pertama.

Prosedur pendaftaran lebih ditekankan pada hal yang formal. Sistem pendaftaran deklaratif tidak mengenal pemeriksaan. Kantor merek hanya mencari

12 Muhammad Djumhana & R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.. 255.

di buku registrasi, apakah sebelumnya sudah ada pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut. Apabila tidak ada yang mendaftarkan merek tersebut, maka permohonan merek dikabulkan. Sedangkan apabila sudah ada sebelumnya, maka permohonan merek tersebut tidak dikabulkan.

Pada tahun 1992, Indonesia mengenal sistem konstitutif. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*prior in filling*" bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas "*presumption of ownership*".¹³

Dari pengertian sistem konstitutif tersebut, pendaftaran menjadi suatu keharusan bagi pemilik merek. Apabila pemilik merek ingin mendapatkan hak merek, maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya. Dengan mendaftarkan merek, maka pemilik merek akan mendapatkan perlindungan sehingga sistem konstitutif ini mempunyai kelebihan yaitu kepastian hukumnya lebih terjamin.

b. Sistem Pendaftaran Merek Malaysia

HAKI di Malaysia berada di bawah pengawasan Perbadanan Harta Intelekt Malaysia. Perbadanan Harta Intelekt Manusia merupakan salah satu lembaga di Kementerian Perdagangan Luar Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan.

Merek adalah suatu tanda yang membedakan antara produk barang dan jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Tanda tersebut berupa logo, gambar, nama, nomor atau kombinasi logo, gambarm nama, dan nomor tersebut.

Secara umum UU Merek Malaysia mengatur tentang :

- 1) Merek yang dilarang atau ditolak untuk didaftarkan, dalam hal merek dagang berkaitan dengan barang atau jasa, yaitu identik dengan merek dagang dari

13 *Ibid.*,

pemilik yang berbeda dan sudah terdaftar atau memiliki kemiripan seperti merek dagang lain yang dapat menipu atau menyebabkan kebingungan (Pasal 19).

- 2) Pemilik merek dagang yang belum atau tidak mendaftarkan merek dagangnya di Malaysia tidak berhak untuk mengajukan perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat dari pelanggaran (Pasal 70 Ayat (1) huruf c).
- 3) Merek dagang terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 6bis Konvensi Paris atau Pasal 16 dari TRIPs Agreement dimaknai sebagai merek terkenal di Malaysia yang digunakan dalam kegiatan usaha, memiliki niat baik dan sesuai dengan referensi merek terkenal tersebut. (Pasal 70B Ayat (3)).
- 4) Bea cukai memiliki kewenangan untuk mencegah masuknya barang-barang impor yang berindikasi barang-barang bermerek palsu ke Malaysia, berhak menyita dan memusnahkan barang-barang tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 70C, Pasal 70O). Selain itu pemilik merek dagang yang dipalsukan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat berwenang agar barang-barang ilegal tersebut tidak masuk ke Malaysia (Pasal 70D).

Fungsi merek di Malaysia dibagi menjadi 4 (empat). Fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. *Origin function*
- b. *Choice function*
- c. *Quality function*
- d. *Marketing function*
- e. *Economic function*

Di Malaysia pendaftaran merek juga sangat penting. Pendaftaran merek di Malaysia dimaksudkan untuk mendapatkan hak eksklusif dan bukti secara hukum. Hak eksklusif untuk pemilik merek di Malaysia dipergunakan dalam dunia perdagangan.

¹⁴ <http://www.myipo.gov.my/web/guest/cap-dagangan> diakses pada tanggal 17 Mei 2014

Selain itu, pemilik mendapatkan perlindungan, apabila ada pelanggaran dari pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin pemilik yang sah.

Sedangkan bukti hukum kepemilikan merek diperoleh dari Badan yang menangani kepemilikan merek dagang di Malaysia. Bukti hukum ini berupa sertifikat pendaftaran. Sertifikat kepemilikan ini akan berguna apabila dipakai untuk keperluan ekspor ke negara-negara lain.

Jangka waktu kepemilikan merek di Malaysia adalah 10 tahun dan dapat diperbarui lagi setiap 10 tahun. Setiap pemilik merek dagang yang akan digunakan di Malaysia dapat mengajukan permohonan di Malaysia.

Sebelum melakukan pendaftaran merek, pemohon disarankan untuk mencari apakah merek tersebut didaftarkan di Malaysia. Apabila tidak ada, maka pemohon dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran yang sudah ditentukan. Apabila tidak ada permasalahan, tentang merek yang diajukan maka permohonan merek akan dikabulkan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari bagan teori bekerja hukum yang dikemukakan oleh *Chambliss* dan *Seidmann* dapat dianalisa, bahwa masyarakat mempunyai tuntutan untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang merek. Tuntutan tersebut disampaikan kepada DPR dan Presiden. DPR dan Presiden kemudian membuat UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi norma primer dan sekunder. Apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi dari lembaga penerap sanksi.
2. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek pertama dapat dibagi menjadi

dua, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu yang dilakukan melalui pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Selain itu, UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai perlindungan pemilik merek pertama melalui penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat melampirkan bukti-bukti adanya pelanggaran. Perlindungan hukum merek hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan terhadap pemilik merek pertama pada pendaftaran merek dengan sistem konstitutif menurut undang-undang sebenarnya sudah cukup kuat, terbukti dengan adanya sanksi yang cukup berat yang dicantumkan dalam UU 20/2016 tentang Merek. Namun, dalam penegakan hukum bagi pelanggaran merek tidak berjalan mudah, seperti pidana yang dijatuhkan tidak seberat ketentuan UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta kesulitan pelaksanaan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan yaitu pemilik pertama.

3. Sistem pendaftaran merek di Malaysia sama dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia. Kedua negara tersebut menganut sistem konstitutif dengan asas *first to file*, yaitu pendaftar pertama ialah pemilik merek yang sah dan memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Kesamaan kedua negara tersebut dalam hal sistem pendaftaran merek dikarenakan oleh kedua negara tersebut sama-sama mengacu pada *TRIPs Agreement* dalam membuat UU 20/2016 tentang Merek.

Daftar Pustaka

- Djumhana, Muhammad & R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995.
- Gautama, Sudargo dan R. Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Roisah, Kholis, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Susilowati, Etty, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, UNDIP Press, Semarang, 2013.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Undang – undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
- Asma, Perbedaan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif dalam Pendaftaran Merek di Indonesia, diakses melalui www.asma1981.blogspot.com
- <http://www.myipo.gov.my/web/guest/cap-dagangan>