

KRITERIA IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK

Tahasak Sahay *

ABSTRACT

A dishonest intention is one of the reasons for the authorities to refuse an appeal for trademark registration because the appeal is dishonestly purposed and there is applicants' intention to sponge on, to imitate, and to copy the fame of others' trademarks for their benefit. This will inflict a loss upon others and bring about an unfair competitive condition, deceiving and misleading consumers. The absence of a stipulation informing appropriately the criteria of dishonest intentions in the process of trademark registration will bring about many interpretations in its legal implementation. The examination of dishonest intentions in trademark registration is carried out in the phase of substantive examination with the following criteria: (a) Resembling or imitating totally for goods/services that are not of the same types that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed, (b) Resembling or imitating totally other logogram designs that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed, (c) Resembling and imitating totally the methods/shapes of writings or inventive words belonging to others that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed.

Kata Kunci : Iktikad Tidak Baik, Pendaftaran Merek

PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa merek muncul setiap kali karena adanya penggunaan atau pemakaian merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek orang atau badan lain yang terdaftar untuk barang atau jasa sejenis oleh orang atau badan yang beriktikad tidak baik dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Iktikad tidak baik atau itikad buruk merupakan salah satu alasan untuk menolak permintaan pendaftaran merek, karena permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan tidak secara jujur dan adanya niat 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 menyesaakan konsumen, contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya untuk meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Sistem Hak Kakayaan Intelektual khususnya Hak Merek di Indonesia merupakan hak privat (*Private Rights*). Di sinilah ciri khas merek, yakni seseorang bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan permohonan/mendaftarkan mereknya. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar di Indonesia tiada lain dimaksudkan sebagai

Tahasak Sahay, Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Telp. 085 249 209 710 E-mail : tahasak_sahay@yahoo.com

penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang dapat lebih lanjut mengembangkan kreativitasnya, sehingga persaingan merek yang diatur dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang ada sekarang diharapkan kepentingan masyarakat dapat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Sistem pendaftaran permintaan merek menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik terhadap merek-merek terdaftar di Indonesia sehingga kemungkinan dihasilkannya suatu merek yang dikatakan mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya yang beritikad tidak baik diharapkan dapat dihindarkan/dicegah.

Adanya perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar di Indonesia sangat membantu tumbuh kembangnya dunia usaha perdagangan barang dan jasa. Dari kedua hal tersebut, permasalahan merek dagang merupakan persoalan yang sangat menonjol, karena di dalamnya ada aspek ekonomi sekaligus merupakan nilai dan aspek yuridis yang timbul dari penggunaan merek-merek dagang yang telah terkenal di masyarakat Indonesia, bahkan di dunia internasional, seperti halnya merek dagang *Coca-Cola*, *Toyota*, *Gudang Garam* dan sebagainya.

Merek adalah merupakan salah satu hak kekayaan intelektual manusia di samping hak kekayaan intelektual lainnya dan sekaligus merupakan kekayaan negara, oleh karena itu keberadaan merek tersebut di tangan-tengah masyarakat perlu diatur dan diterbitkan dalam suatu peraturan yang mengikat semua pihak demi terpelihara dan terjaminnya pemakaian atau penggunaan merek tersebut dari peniruan, pemalsuan oleh orang atau badan yang beritikad tidak baik.

Banyak terjadi pemakaian merek tertentu dalam masyarakat yang merugikan si pemilik merek dan sekaligus mengecoh masyarakat dengan cara membonceng ketenaran suatu merek tertentu yang telah

terkenal untuk barang yang bermutu baik atau jasa yang memuaskan, dengan cara memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis atau memakai merek tanpa hak.

Pengawasan terhadap peredaran merek penting bagi masyarakat agar tidak terkecoh oleh merek-merek yang dapat menyesatkan tentang asal usul suatu barang tersebut. Oleh karena itu maka pelanggaran-pelanggaran ketentuan tentang merek dagang/jasa tidak saja merupakan pelanggaran-pelanggaran hak keperdataan, tetapi dapat pula bersifat pelanggaran pidana.

Manakala terdapat unsur-unsur kesengajaan untuk memperdaya khalayak ramai dengan cara memakai merek yang sama atau hampir sama dengan merek terdaftar bisa menimbulkan tindak pidana persaingan curang.

Belum adanya ketentuan yang menjelaskan secara tepat tentang kriteria iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek termasuk juga membonceng, meniru dan menjiplak merek terdaftar milik pihak lain akan menimbulkan banyak penafsiran dalam pelaksanaan hukumnya.

Agar dapat menentukan kriteria permohonan merek yang beritikad tidak baik bukanlah suatu hal yang mudah, terutama dalam proses permohonan pendaftaran merek, yakni pada tahap pemeriksaan substantif merek yang telah melewati tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi. Hal ini merupakan masalah hukum untuk menentukan apakah suatu permohonan pendaftaran merek dapat diterima ataukah akan ditolak.

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai bagaimanakah kriteria yang digunakan oleh Pemeriksa Merek guna menentukan adanya iktikad tidak baik dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek?

PEMBAHASAN

Iktikad Tidak Baik Dalam Permohonan Pendaftaran Merek

Walaupun iktikad baik menjadi salah satu dasar untuk dapat diterimanya suatu permohonan pendaftaran merek, tetapi hingga kini doktrin iktikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial. Ada pandangan yang menyatakan bahwa *Hoge Raad* telah menyamakan iktikad baik dengan kerasionalan dan kepatutan.¹ Perdebatan utama yang timbul di sini adalah berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan iktikad baik? Dalam kenyataannya sangat sulit menemukan pengertian yang jelas tentang iktikad baik tersebut. *Allan E. Farnsworth* bahkan menyatakan, di mana doktrin iktikad baik diterima, maka di situ pasti timbul perbedaan dalam mengartikan iktikad baik tersebut. Akibatnya tidak ada makna tunggal iktikad baik dan berkembang banyak definisi iktikad baik.²

Hal ini dapat dipahami, karena pengaturan iktikad baik dalam undang-undang maupun peraturan merek masih sangat minim. Ketentuan yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang *beriktikad tidak baik* Untuk dapat memahami makna iktikad baik yang lebih jelas harus dilihat pada penafsiran iktikad baik dalam praktek peradilan. Bahkan menurut *J. Satrio*, ketentuan pengaturan iktikad baik tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan

kepada pengadilan.³

Penolakan terhadap suatu permohonan pendaftaran merek sangat ditentukan oleh kemampuan dan kecermatan serta wawasan para pemeriksa merek dan juga informasi yang dimiliki oleh kantor merek terhadap data-data, objek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu.

Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maka yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disusun sebagai manifestasi atas konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs). Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia,

3 *J. Satrio*, 1995, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 166.

1 P.L. Wery, 1990, *Perkembangan Tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland*, Jakarta, Percetakan Negara, hal. 9.

2 *Ridwan Ikhairandy*, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, hal. 6-7.

memuat kewajiban untuk menyesuaikan undang-undang merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, serta praktek pengalaman melaksanakan administrasi merek selama ini maka pemerintah memandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 dengan Undang-Undang merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Tahun 2001). Perubahan tersebut juga diperlukan mengingat kemajuan teknologi yang cukup pesat dan berkembang dalam dunia usaha serta tuntutan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut ada yang bersifat penyempurnaan, penambahan maupun penghapusan.

a. Perubahan yang bersifat penyempurnaan meliputi :

1. Proses Pendaftaran Merek

Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek mengalami perubahan yang sangat mendasar. Menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Adapun menurut Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. Hal itu dimaksudkan, agar permohonan tersebut dapat lebih cepat diketahui oleh pemohon apakah permohonannya

disetujui atau ditolak.

2. Hak Prioritas

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 ini, diatur bahwa terhadap permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Sedang dalam Undang-Undang Merek tahun 1997, apabila bukti prioritas tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali, dan hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan kepentingan pemohon.

3. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan tujuannya yaitu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui untuk didaftar. Dengan demikian pengumuman yang dilakukan kantor merek yaitu hanya terhadap permohonan pendaftaran merek yang akan didaftar saja. Jangka waktu pengumuman dilaksanakan untuk selama 3 (tiga) bulan yang berarti lebih singkat dari Undang-Undang Merek tahun 1997 yang berlangsung selama 6 (enam) bulan.

4. Penolakan Permohonan

Ketentuan lain yang merupakan pengaturan baru dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 ini adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan pendaftaran merek, dan

terlebih dahulu memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan akan ditolak. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih membantu pemohon guna mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonan tersebut. Selanjutnya, pemohon diberi kesempatan menyampaikan tanggapannya terhadap penolakan tersebut. Sistem seperti ini di beberapa negara dikenal dengan *Hearing System*.

5. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek

Menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001 ini permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat diajukan dalam tenggang waktu paling cepat 1(satu) tahun sebelum sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan pendaftaran merek tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997, dimana permohonan perpanjangan diajukan dalam tenggang waktu paling cepat 1 (satu) tahun sampai dengan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek. Hal ini dirasakan sangat merugikan pemilik merek terdaftar karena meskipun hak atas mereknya masih ada, tetapi tidak dapat memperpanjang pendaftaran mereknya.

6. Komisi Banding

Keputusan Komisi Banding dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 ini tidak bersifat final, berbeda halnya dengan Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya. Terhadap keputusan Komisi Banding Merek masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Di samping itu pula jangka waktu penyelesaian permohonan banding oleh Komisi Banding dipersingkat sehingga dapat lebih cepat

memberikan kepastian hukum.

7. Pengadilan Niaga

Berbeda dari Undang-Undang Merek yang ada selama ini, menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001 ini penyelesaian perkara perdata menjadi kompetensi Pengadilan Niaga. Hal ini dilakukan karena pada hakekatnya masalah merek sangat erat kaitannya dengan perekonomian dan perdagangan, dan karena itu sangat memerlukan penyelesaian yang cepat.

8. Delik Aduan

Sifat tindak pidana merek dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 dikategorikan sebagai delik aduan karena pada prinsipnya aspek perdata dalam masalah merek lebih mengemuka dibandingkan dengan aspek pidananya. Oleh karena itu dimungkinkan terjadinya proses perdamaian di antara para pihak dalam hal terjadi kasus tindak pidana merek. Hal ini merupakan suatu kemunduran dalam sistem pidana merek⁴ di mana seharusnya setiap pelanggaran pidana di bidang merek dapat langsung diproses secara hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Secara prinsip pidana di bidang merek dapat dipersamakan dengan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP yang juga merupakan delik aduan (*klacht delict*), yakni delik tersebut baru bisa menjadi delik pidana apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Pengaduan dalam hal ini merupakan syarat mutlak agar delik tersebut dapat dituntut di muka hakim. Tanpa lampiran pengaduan maka tuntutan perkara tersebut menjadi batal.⁵

4 Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 2002, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 200.

5 A. Ridwan Halim, 1987, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Gahalia Indonesia, hal. 39.

9. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90 menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan melanggar hukum dengan sengaja (*dolus*) terhadap pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maka ancaman pidana penjara jika dibandingkan dengan ketentuan serupa dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997 Pasal 81 yang ancaman pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun, dikurangi menjadi paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan besarnya denda dinaikkan menjadi paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari denda paling banyak sejumlah Rp. 100. 000.000,00 (seratus juta rapiah). Sedang terhadap pelanggaran pidana atas pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga mengatur tentang pelanggaran pidana terhadap pemakaian indikasi geografis, indikasi asal dan memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek.

b. Perubahan yang bersifat penambahan meliputi :

1. Penegasan istilah “hari”.

Mengingat bahwa istilah “hari” dapat mengandung beberapa pengertian, maka dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah “hari” adalah hari kerja.

2. Penolakan Permohonan dengan indikasi Geografis

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap tanda-tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, maka permohonan merek

dapat pula ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Merek 1997, meskipun indikasi geografis dilindungi, akan tetapi tidak dapat dipakai sebagai dasar penolakan permohonan merek.

3. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan(ADR)

Untuk lebih memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, untuk lebih menjamin kerahasiaan serta nama baik para pihak, dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 ini dimuat ketentuan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan.

4. Penetapan Sementara Pengadilan.

Untuk nencegah terjadinya kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, diberikan kesempatan untuk meminta penetapan sementara pengadilan guna menghentikan produksi, peredaran dan/ atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan mereknya secara tanpa hak sebelum adanya gugatan. Untuk meminta penetapan sementara pengadilan tersebut dikenakan uang jaminan yang besarnya sebanding dengan nilai produk barang atau jasa yang akan dikenai tindakan penetapan sementara tersebut. Sistem seperti ini dalam sistem hukum barat dikenal dengan nama “*injuction*”. Berbeda halnya dengan istilah gugatan “*provisi*” dalam Undang-Undang Merek tahun 1997, di mana penetapan sementara pengadilan di sini merupakan bagian dari gugatan perdata yang sedang berjalan.

c. Perubahan yang bersifat Penghapusan yakni mengenai Penolakan Permohonan dengan ciptaan milik orang lain.

Mengingat dalam prakteknya selama ini, khususnya dalam hal penolakan

permohonan merek yang sama atau menyerupai dengan ciptaan pihak lain sering kali menimbulkan permasalahan, maka ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e pada undang-undang lama dihapus. Permohonan merek yang sama atau menyerupai ciptaan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai beriktikad tidak baik. Dengan demikian pada prinsipnya ketentuan sebagaimana dimaksud di atas sudah tertampung dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek tahun 2001 yang berbunyi Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Sebagai upaya untuk melindungi merek terkenal di Indonesia, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 secara substansi tidak berbeda dengan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, di mana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang/atau jasa sejenis.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini rupanya tidak berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Merek Tahun 1997 yang juga menggantungkan bunyi pasal ini dengan Peraturan Pemerintah yang hingga berakhirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tidak pernah direalisasikan.

Dalam penjelasan resmi atas Pasal 6 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ini dinyatakan mengenai ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek

yang satu dengan merek yang lain, dan ini menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Dalam huruf b dinyatakan dalam penjelasan resmi bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pendapat umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Terhadap merek terkenal, Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dalam Pasal 37 ayat (2) menentukan bahwa permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek Tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Pemeriksaan Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Sebagaimana diketahui bahwa kriteria mengandung pengertian sebagai suatu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, artinya bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya mengandung unsur iktikad baik atau tidak baik harus melalui suatu proses pemeriksaan. Tentunya pemeriksaan tersebut antara lain berdasarkan pada kriteria atau ukuran yang ditentukan sebagai acuan penilaian dan penetapan apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut akan diterima atau ditolak.

1. Pemeriksaan Pendahuluan / Pra Examinasi

a. Formulir/Isian Formulir
Kronologis Tanggal Penerimaan Permohonan/Filing Date :

- (1) Format Formulir
Permintaan pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir rangkap empat.
- (2) Jenis Merek yang dimohonkan adalah merek dagang, merek jasa dan merek kolektif;
- (3) Tanggal Penerimaan Permohonan atau Filing Date (Tanggal kelengkapan permohonan);
- (4) Nama dan Alamat Pemohon;
- (5) Nama Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
- (6) Nama dan Alamat Kuasa;
Permohonan diajukan oleh kuasa, harus dilampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh semua pihak yang berhak.
- (7) Tanggal Prioritas, Bulan, Tahun dan Negara Asal, serta Nomor, karena menyangkut tenggang waktu 6 bulan. Bukti Prioritas dalam Bahasa Asing harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia;
- (8) Kelas Barang / Jasa serta rincian jenisnya harus jelas dan terperinci jenis barang yang dimohonkan;
- (9) Tanda tangan Pemohon/Kuasa harus diisi. Jika pemohon adalah badan usaha, yang menandatangani adalah Direktur atau Kuasanya.

b. Lampiran

1. Surat Pernyataan Kepemilikan;
2. Surat Kuasa;
3. Salinan Akte Badan Usaha;

4. Contoh Merek / Etiket Merek (jumlahnya 20 etiket);
5. Tanda Bukti Pembayaran;
6. Bukti Prioritas;
7. Fotocopy KTP;
8. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif. Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

2. Pemeriksaan Substantif

a. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Berdasarkan Iktikad Tidak Baik

Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur dengan niat apapun untuk membonceng, meriru, 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.

Iktikad tidak baik yang dimaksud dalam pasal ini meliputi :

1. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang / jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya.
2. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan desain logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.
3. Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*) milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih

dahulu diajukan.

4. Menyerupai atau meniru cara penempatan dan susunan warna.

Merek pembanding yang digunakan sebagai dasar penolakan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 harus merupakan merek terdaftar atau yang telah diajukan pendaftarannya di kantor merek Indonesia, karena sistem perlindungan merek Indonesia adalah *first to file* yaitu memberikan perlindungan kepada pendaftar pertama.

Di dalam Pasal 5 ada beberapa ketentuan yang telah disepakati :

1. Tidak ada klaim dan disklaim;
2. Merek jasa tidak diperlakukan sama dengan merek barang. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk tambahan;
3. Tidak boleh menyertakan keterangan barang dalam tampilan mereknya.

b. Merek yang Ditolak

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dijelaskan bahwa :

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang

akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik erat kaitannya dengan kemungkinan adanya persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka akan berupaya sekeras-kerasnya untuk melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumennya secara kompetitif. Jadi tidak hanya kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanan yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah merek.

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah dikenal masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian.

Menurut *Molegraf*, persaingan

tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan iktikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemeriksa merek harus pula bekerja secara jujur dalam memutuskan apakah suatu permohonan merek mengandung unsur iktikad baik atau tidak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Pemeriksaan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dilakukan pada tahap pemeriksaan substantif dengan kriteria : a) Menyerupai atau meniru secara keseluruhan lukisan ciptaan orang lain untuk barang / jasa yang tidak sejenis yang sudah terdaftar atau yang lebih dahulu diajukan permohonan pendaftarannya; b) Menyerupai atau meniru secara keseluruhan design logo orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan; dan c) Menyerupai atau meniru secara keseluruhan cara/bentuk tulisan atau kata temuan (*inventive words*) milik orang lain yang sudah terdaftar atau permohonan pendaftaran yang lebih dahulu diajukan.

SARAN

Perlu adanya suatu kriteria iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek yang dapat dirumuskan dan disepakati bersama oleh para Pemeriksa Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena kriteria tersebut merupakan ukuran sekaligus sebagai acuan penilaian dan penetapan apakah suatu

merek yang dimohonkan pendaftarannya akan diterima atau ditolak.

Harus ada pengawasan yang ketat dilakukan oleh pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar kiranya dapat melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftaran merek secara lebih baik dan profesional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, agar jumlah permohonan yang diajukan atas dasar iktikad tidak baik dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Gahalia Indonesia, 1987,
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustriam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1990.
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- P.L. Wery, *Perkembangan Tentang Hukum Iktikad Baik di Netherland*, Jakarta, Percetakan Negara, 1990.
- R. M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Bandung, Tarsito, 1981.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Jakarta, Dian Rakyat, 1983.
- Ridwan Ikhairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004.
- Sudargo Gautama, *Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru*

6 R. M. Suryodiningrat, 1981, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Bandung, Tarsito, hal. 66.

Tahun 2001, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek.

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsioanal Pemeriksa

Merek dan Angka Kreditnya.
Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian No. M.6051-KP.04.12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;