

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Merek

1. Ketentuan TRIPs Dalam Undang-Undang Merek

Penjelasan mengenai merek tentu tidak dapat lepas dari produk barang maupun jasa dalam komoditi perdagangan. Komoditi perdagangan yang ditandai dengan adanya suatu merek tentu mempunyai nilai jual yang secara ekonomis dapat membantu pendapatan masyarakat, individu ataupun badan hukum dalam memperoleh keuntungan. Merek yang diperdagangkan mempunyai berbagai macam bentuk dan keunggulan agar dapat menarik konsumen tertarik untuk membelinya. Persaingan dalam dunia perdagangan melalui merek di Indonesia tentunya telah diatur dalam Undang-Undang Merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu berawal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perubahan Undang-Undang Merek di Indonesia dari waktu ke waktu disesuaikan dengan konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan Merek, yaitu *Trademark Law*

Treaty Tahun 1995. *Trademark Law Treaty* dalam perkembangannya dibumbui dengan adanya TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), TRIPs merupakan instrument hukum internasional (Achmad Zen Umar, 2005 : 21), namun TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai Konvensi Internasional telah sejak lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah. Yang signifikan dan menjadi dasar utama dari konsep Industrial Property adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, sedangkan untuk bidang *copyright* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* (Achmad Zen Umar, 2005 : 21). Tampak dari dua konvensi tersebut, secara tradisional hak kekayaan intelektual terbagi atas : *industrial property*, meliputi antara lain paten, merek dan desain industri; serta *copyright and related rights*. Prof. Michael Blakeney (Achamad Zen Umar, 2005 : 22), menguraikan cakupan hak kekayaan intelektual sebagai berikut :

- a. *Literary, artistic and scientific works;*
- b. *Performances of performing artists, phonograms and broadcasts;*
- c. *Inventions in all fields of human endeavour;*
- d. *Scientific discoveries;*
- e. *Industrial designs;*

- f. Trademarks, service marks and commercial names and designations;*
- g. Protection against unfair competition.*

Hakikatnya TRIPs mengandung empat kelompok pengaturan. Pertama, yang mengaitkan hak kekayaan intelektual dengan konsep perdagangan internasional. Kedua, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Paris Convention. Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri. Keempat, yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.

Undang-Undang Merek terbaru Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengubah dari Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek) telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dari TRIPs. Ketentuan-ketentuan dari TRIPs yang dituangkan ke dalam isi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut (Achmad Zen Umar, 2005 : 71-75) :

a. Lingkup

Merek dagang adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain.

Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perseorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda. Negara-negara anggota juga dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan perbedaan melalui penggunaan dalam hal tanda-tanda tersebut tidak cukup menimbulkan perbedaan barang-barang atau jasa tertentu. Bahkan negara-negara anggota dapat mensyaratkan bahwa tanda-tanda tersebut “*be virtually perceptible*”. Ketentuan ini menyebabkan dimungkinkannya pendaftaran bentuk (*shapes*), bahkan aroma (*smells*) sebagai merek dagang.

b. Penggunaan Aktual

Negara dapat menetapkan pendaftaran berdasarkan penggunaan aktual, namun penggunaan aktual merek dagang tidak boleh digunakan sebagai kondisi bagi pengajuan pendaftaran, dengan ungkapan lain permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak semata-mata karena penggunaan yang direncanakan tidak terlaksana sebelum berakhirnya jangka waktu tiga tahun dari tanggal permohonan. Inilah yang menjadi dasar pengaturan nasional, termasuk Indonesia mengenai dapatnya hak atas merek dihapuskan jika tidak dipergunakan tiga tahun terus menerus.

c. Sifat Produk

Sifat produk, barang atau jasa tidak boleh menjadi alasan penolakan pendaftaran merek.

d. Pengumuman

Negara mengatur agar sebelum didaftar, merek dagang dipublikasikan sehingga member kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan, sebagai penyeimbang hak eksklusif yang dinikmati pemegang hak.

e. Hak yang diberikan

Seperti pada bidang hak kekayaan intelektual yang lain, pemilik merek memiliki hak-hak eksklusif guna mencegah pihak lain, tanpa seizinnya untuk menggunakan merek yang identik (*identical*) atau mirip (*similar*) bagi keperluan perdagangan, dan dalam hal demikian *a likelihood of confusion shall be presumed*, jadi kuncinya adalah *identical*, *similar*, dan *likelihood of confusion*.

f. Merek Terkenal

TRIPs, Art. 6bis *Paris Convention* mengenai merek terkenal (*well known marks*) diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftarkan dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu. Kategori untuk menetapkan apakah suatu

merek *well-known*, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut. *Weel-known marks* masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab sampai saat ini belum ada definisi tentang *well-known marks* dan terpulang pada negara-negara anggota masing-masing. Namun, telah ada guidelines yang dikeluarkan oleh WIPO yang sarinya menyangkut faktor-faktor dalam mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak. Pihak yang berwenang harus mempertimbangkan antara lain hal-hal di bawah ini (Achmad Zen Umar, 2005 : 71-75):

- a) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
 - b) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari penggunaan merek;
 - c) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran barang-barang atau jasa merek tersebut;
 - d) Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran samapai pada suatu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
 - e) Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat di mana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
 - f) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.
- g. Masa Perlindungan

Pendaftaran pertama dan tiap pengajuan masing-masing tidak boleh kurang dari 7 tahun dan dapat diperpanjang tanpa batas jumlah perpanjangan.

h. Persyaratan Penggunaan

Jika suatu negara mensyaratkan penggunaan sebagai daftar pendaftaran, pendaftaran hanya dapat dibatalkan setelah periode paling kurang tiga tahun secara tidak terputus, kecuali adanya alasan halangan penggunaan yang ditunjukkan oleh pemilik merek dagang.

i. Lisensi dan Pengalihan

Negara dapat menetapkan persyaratan pemberi lisensi dan pengalihan merek dagang, namun lisensi wajib tidak dibenarkan. Lisensi wajib pernah terjadi di Amerika Serikat dalam kasus Rea Lemon dalam kaitan dengan kebijakan persaingan usaha. Perusahaan tergugat adalah satu perusahaan yang memiliki merek yang terkenal dan menguasai 75% pasaran untuk produk tersebut. Memparalelkan dengan lisensi wajib pada paten, dan agar tercapai persainagn yang sehat di bidang pemesanan *lemon juice*, *Federal Trade Comission (FTC)* mewajibkan perusahaan itu untuk memberikan merek ReaLemon selama sepuluh tahun kepada pihak lain dengan penawaran terbuka bagi pihak yang berminat. FTC menetapkan royalti sebesar 1½%. Lepas dari lisensi wajib ini, WTO tidak menerima konsep tersebut (Michael Blakeny, 1996 : 67).

2. Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Yang dimaksud dengan Merek batasannya tercantum dalam Undang-Undang Merek, yaitu Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, Huruf-huruf, angka-angka, sUndang-Undangan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana juga memberikan pendapat tentang merek seperti yang dikutip dalam buku karangan OK Saidin (OK Saidin, 2007: 343-345), yaitu:

- a. H.M.N Purwo Sutjipto, SH., memberikan rumusan bahwa, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- b. Prof. R.Soekardono, SH., memberikan rumusan bahwa, merek adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalny barang atau menjamin kualitasny barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
- c. Mr. Tirtamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
- d. Drs. Iur. Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu, suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya. Oleh karena itu, barang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
- e. Essek R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya member komentar bahwa, *No Complete definition can be givenfor a trade merk generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate his*

particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin. But to day it is used more as an advertising mechanism (tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambing, symbol, tanda, perkataan, atau susunan, kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha dan distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desai atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.)

- f. Harsono Adisumarto, SH.,MPA, merumuskan bahwa, merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan member tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.
- g. Philips S. James MA, Sarjana Inggris mengatakan bahwa, *A trade mark is a mark used in conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they marley pass through his hand is the course of trade* (merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang yang menandakan bahwa suatu bentuk tertntu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan yang sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan).

Bertitik tolak dari batasan dan pendapat para sarjana tersebut, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yan lai. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda

tersebut sederhana sepertigambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “benang kusut”

Selanjutnya tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang dan jasa. Karenannya dalam mendaftarkan merek pada kantor merek harus disebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek dagang (Erma Wahyuni, 2006 : 133). Begitu pula terhadap permintaan pendaftaran barang atau jasa harus menyebutkan jenis atau jenis jasa yang dimintakan perlingkungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jasa pada permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh Kantor Merek.

Merek dalam penggunaannya digunakan sebagai daya pembeda barang atau jasa perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal barang atau jasa yang berasal dari produsen yang bersangkutan, dengan demikian merek secara tidak langsung juga menggambarkan reputasi suatu barang dan jasa dari si pemilik merek tersebut saat barang atau jasanya diperdagangkan.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen .dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya. Dari

pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasarannya. Sedangkan dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen oemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen.

Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang ingin menjual barang atau jasa yang bersangkutan. Dengan adanya merek para pedagang memperluas jaringan pemasarannya dan juga dapat mempertahankan pasar tersebut. Selain itu merek juga dapat merangsang munculnya pertumbuhan industri dan perdaganganyang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan jasa. Adapun yang dimaksud dengan Merek dagang dan jasa sebagai berikut:

a. Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Mengenai jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. OK. Saidin dalam bukunya mengutip pendapat dari Suryatin mengenai bentuk atau wujud merek yang dimaksud untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain (2007 : 346). Oleh karenanya adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak, umpamanya : “Sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “Sfinks” atau “Svinks”

Definisi merek di Australia dan Inggris telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk aspek dan tampilan produk di dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini semakin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan desain produk. Lain halnya seperti di Indonesia di mana desain produk telah terdapat dalam aturan perUndang-Undangan tersendiri yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk, ukuran

dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek (OK Saidin, 2007 : 347).

Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek, suatu merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Erma Wahyuni dkk mengatakan, bahwa merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang sederajat “biasa” ini dianggap kurang memberikan pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai (Erma Wahyuni, 2006 : 135).

Merek terkenal, yakni merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen (Erma Wahyuni, 2006 : 135). Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termashur, sedemikian rupa mahsurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya

digolongkan sebagai “*merek aristocrat dunia*”, dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk membedakan antara merek terkenal dengan merek termashur. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran di antara keduanya.

Jika merek termashur didasarkan pada ukuran “sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya”, pada dasarnya ukuran seperti itu juga dimiliki oleh merek terkenal (Erma Wahyuni, 2006 : 136), oleh karena itu, bagi yang ingin mencoba membuat definisi merek termashur, besar sekali kemungkinannya terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal. Menurut Kesowo sebagaimana dikutip oleh Erma Wahyuni dkk, hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi mengenai merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Bahkan upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian itu hingga saat ini belum memperoleh kesepakatan, oleh karenanya, jika ada pihak yang selalu memaksakan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan (Erma Wahyuni, 2006 : 136). Hukum Merek Indonesia sebagaimana di atur dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tidak memberikan definisi merek terkenal. Begitu juga dengan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 sebagai pengganti

Undang-Undang No. 14 Tahun 2007 dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 hanya memberikan kriteria merek terkenal.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya. Yakni, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1962) (OK Saidin, 2007 : 362).

Tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan buku pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua

permohonan dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat 5, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat 7 adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Semua permintaan pendaftaran tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka nama orang – orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai tempat mereka.

Permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang permintaan penerimaan pendaftaran pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Permohonan pendaftaran dengan menggunakan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Pasal 11 dikatakan bahwa, “permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak

tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization.*”

Pasal 12 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan pula bahwa :

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini juga wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.
- (2) Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tersebut di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 jangka waktu perpanjangan merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, Pasal 35 Ayat 1. Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan materiil juga dapat beralih dan dialihkan, ini suatu bukti bahwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 telah mengikuti prinsip-

prinsip hukum benda yang dianut oleh negara di seluruh dunia dalam penyusunan Undang-Undang mereknya. Bentuk tata cara pengalihan hak merek dapat dilakukan sesuai Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi:

Hak atas merek terdaftar dapat berlih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan.

Perlu dicatat bahwa jika pengalihan hak merek itu dalam bentuk sebagaimana dimaksud oleh butir 1, 2, dan 3 maka ketentuan untuk itu di Indonesia saat ini bersifat pluralism. Hukum waris, hibah dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk pada hukum adat, ada yang tunduk pada hukum islam, dan ada yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata (OK Saidin, 2007 : 380).

Berbicara tentang merek tentu saja berbicara tentang lisensi, yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk sekuruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu (OK Saidin, 2007 : 383). Mengenai lisensi

dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dapat dilihat pada Pasal 43 Ayat 1 yang mengatakan bahwa: pemilik merek terdaftar berhak member lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

Kutipan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak member lisensi kepada pihak lain dan seterusnya, sedangkan kutipan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengatakan lisensi adalah ijin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dan seterusnya. Jadi batasan lisensi itu menjadi tumpang tindih. Melihat dari rumusan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lisensi itu berarti izin, hanya itu saja. Jika kata “lisensi” dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek itu diganti dengan rumusan lisesni menurut rumusan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka akan terlihat kalimat-kalimat yang tumpang tindih (OK Saidin, 2007 : 384).

Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat, misalkan Kopi Toraja, Bika Ambon dll. Lalu apakah indikasi geografis itu? Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah

asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang, indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia. Sedangkan pengertian Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 56, yaitu :

- (1) Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 2. Produsen barang hasil pertanian.
 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri ; atau
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut
 - b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu ; atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut :
 - a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.

- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda dipakaidengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata-cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penghapusan dan pembatalan merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:

- a. Atas prakasa DJHKI;
- b. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
- c. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
- d. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Alasan Penghapusan Merek Terdaftar Oleh DJHKI sebagai berikut :

- a. merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran

barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- b. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Penghapusan merek atas prakarsa sendiri Undang-Undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut (OK Saidin, 2007 : 393).

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah Pengadilan Niaga.

Hukum Internasional yang mengatur tentang merek kolektif yaitu dalam Konvensi Paris, yang merupakan merek dari suatu perkumpulan atau

asosiasi., umumnya para asosiasi ini dari para produsen atau para pedagang dalam barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang – barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu. Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang yang baru yaitu Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek yaitu:

“Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang dan/atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.”

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan , apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan.

Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat :

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.

- c. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

3. Penyelesaian Sengketa Merek

Menurut Kunto Wibisono (2009 : 52-54) penyelesaian sengketa terhadap merek diatur di dalam hukum Indonesia antara lain:

a. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*)

Penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase dianggap sebagai penyelesaian yang dapat diselesaikan secara *win-win solution* karena kedua penyelesaian ini dianggap sebagai penyelesaian yang tidak memakan waktu dan dapat menekan biaya. Dalam pemeriksaan di persidangan Arbitrase tidaklah berbeda dengan acara pemeriksaan perkara perdata sebagaimana diatur di dalam HIR maupun RBg, yang membedakan adalah persidangan arbitrase tertutup untuk umum sedangkan pengadilan umum terbuka untuk umum, karena di dalam Arbitrase, sengketa para pihak dijamin kerahasiannya.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian melalui pengadilan merupakan penyelesaian yang diambil paling akhir atau istilahnya *Ultimum Remidium* dimana penyelesaian ini diambil apabila dianggap seluruh jalan penyelesaian yang lain tidak menemukan titik temu antara para pihak. Dalam Penyelesaian merek melalui pengadilan terutama kepada pengadilan niaga ada 3 (tiga) macam yaitu

gugatan penghapusan pendaftaran merek, gugatan pembatalan merek, dan gugatan ganti rugi.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perniagaan. Pengadilan Niaga pada awalnya dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan dan akhirnya kompetensinya diperluas untuk menyelesaikan perkara HKI termasuk merek. Penyelesaian sengketa merek melalui Pengadilan Niaga berjalan lebih cepat dibandingkan ketika di pengadilan Negeri biasa. Undang-Undang Merek mengatur bahwa gugatan harus telah diputuskan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan diterima Pengadilan Niaga, dan hanya dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan upaya hukum Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan Kasasi diterima. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga adalah lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian para pihak yang bersengketa memiliki kepastian waktu dalam penyelesaian perkaranya.

B. *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah kegiatan mendaftarkan, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang-orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka (ErieSatria.com, <http://www.erisatria.com/newbie-tips/336-apa-itu-cybersquatting->, diakses 1 November 2012).

Menurut Edmon Makarim *cybersquatting* adalah tindakan seseorang (yang tidak berhak atau bukan pemilik nama sebenarnya) mendahului mendaftarkan nama-nama yang populer yang diketahuinya dengan tujuan untuk menjual kembali kepada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut di atas harga perolehannya (Resta Oka Dana, <http://suresta.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses 1 November 2012). Sedangkan menurut Brian Fitzgerald dkk (Resta Oka Dana, diakses 1 November 2012), *cybersquatting* atau penyerobotan nama domain adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun penyerobotan nama domain yaitu dengan mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian

berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi (Resta Oka Dana, diakses 1 November 2012).

Keberadaan nama domain secara teknis haruslah *unique* maka dalam prakteknya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan nama domain yang lebih intuitif dengan maka si penggunanya. Sementara itu, tidak semua pihak dengan sigap dan cepat menyadari dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara hadir dalam internet, sehingga sebagian orang mendahului mendaftarkan nama-nama yang diketahuinya telah populer dengan tujuan menjualnya kembali kepada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan harga yang tinggi dari harga perolehannya saat membelinya, dengan kata lain hal ini adalah tindakan penyerobotan nama domain (Edmon Makarim, 2003 : 290). Kasus penyerobotan nama domain ada pihak-pihak tertentu yang juga secara tidak etis ingin mengambil keuntungan terhadap nama domain tersebut dengan cara memanfaatkan reputasi atas nama-nama yang sudah populer (*well known*) atau telah bernilai komersial sebelumnya sebagai nama domain untuk alamat bagi situs (*web-sites*) yang dikelolanya. Dengan kata lain ia ingin mencoba mencuri pasar yang dimiliki oleh orang lain ataupun membonceng reputasi dari keberadaan nama pihak lain tersebut (*predatory action*), atau paling tidak mengaburkan nama yang hampir sama dengan nama yang sudah terkenal tersebut (*dilution action*). Pembuatan program-program komputer memakai sebuah merek

dagang terdaftar dan bermacam-macam nama paket perangkat lunak populer dan nama para pembuat paket-paket tersebut merupakan merek dagang terdaftar, maka seseorang yang memakai sebuah nama yang identik atau yang hampir menyerupai merek yang asli atau memperjual belikan atau menawarkan untuk menjual dan lain-lain barang yang dibubuhi merek tersebut, adalah bersalah melakukan tindakan pidana menurut Trade Mark Act 1938, yang diubah oleh section 300 Copyrights, Designs and Patents Act 1988 (David I. Brainbridge, 1993, Komputer dan Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika, Hal : 198).

Kasus *cybersquatting* di Indonesia baru satu yang di sidangkan di pengadilan sisanya diselesaikan mealui mekanisme UDRP. Kasus *cybersquatting* di Indonesia yang diselesaikan melalui pengadilan adalah kasus kasus mustika-ratu.com, yang telah didaftarkan oleh Tjandra Sugiono sehingga menyebabkan PT. Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustika-ratu.com sebagai alamat situs websitenya. Kasus ini menjadi menarik karena belum ada ketentuan yang mengaturnya, sedangkan di Amerika ada peraturan tentang *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*. Kasus mustika-ratu.com tersebut kemudian dibawa ke persidangan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Tjandra Sugiono telah mendaftarkan nama domain Mustika-Ratu.com dengan itikad tidak baik. Pasal-Pasal yang dikenakan terhadap Tjandra Sugiono (<http://www.scribd.com/doc/52170442/Cybersquatting>, diakses 1 November 2012) :

1. Pasal 382 bis KUHP yang menyatakan barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkruen-konkruennya atau konkruen-konkruen orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana paling lama satu tahunempat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 19 yang menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak ataumenghalangi pelaku usaha tertentu utnuk melakukan kegiatan usaha yangsama pada pasar bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli danPersaingan Tidak Sehat Pasal 48 Ayat (1) yang menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28

diancam pidanadenda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau denda pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan

Kasus Mustika-Ratu.com ini dalam perkembangannya telah diputus oleh Mahkamah Agung, dalam putusannya menghukum Tjandra Sugiono empat bulan penjara yang merugikan pihak Mustika Ratu yang menyatakan Tjandra Sugionoterbukti bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang. Kasus ini menjadi pembahasan walaupun telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tetapi menarik untuk menjadi bahan kajian dalam mata kuliah *cyber crime* oleh karena kasus ini merupakan kasus pertama kali dalam sejarah delik internet di Indonesia. Kalangan ahli internet berpendapat kasus mendaftarkan nama domain ini semestinya diselesaikan melalui musyawarah atau gugatan perdata, karenanya dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah komisi internasional untuk menangani permasalahan menyangkut nama domain beserta cara penyelesaian sengketanya ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), mekanisme penyelesaian ini dikenal dengan nama UDRP (*Uniform Domain Namedispute-Resolution Policy*) yang sudah mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1999 (<http://www.scribd.com/doc/52170442/Cybersquatting>, diakses 2 November 2012).

C. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek

Ketika terjadi suatu perbuatan hukum saat itu juga terdapat adanya hubungan hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso (2006 : 49), diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum terjadi karena adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan hubungan hukum, hak dan kewajiban tersebut muncul ketika adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut van Apeldorn (Soeroso, 2006 : 251) adalah “peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang

disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya penjual situs nama domain dengan pembeli nama domain.

- c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah tanda berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas fungsi merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Produsen menggunakan merek sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya, dari sisi konsumen merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Wiriatmo, 1997 : 34). Penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat

menimbulkan *image* tertentu pula, oleh karena itu suatu produk apakah produk tersebut baik atau tidak tentu akan memiliki merek, bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan diikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain (Insan, 1997 : 97). Perlindungan hukum merek bagi merek yang telah terdaftar dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mendaftarkan merek kepada DITJEN HKI, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan jika terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu merek terdaftar melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana (Faradz, 2008 : 40). Sehubungan dengan hal tersebut maka, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah bersifat khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, kemudian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimiliki, akan tetapi jika akan mendapatkan perlindungan hukum, maka merek yang bersangkutan harus didaftarkan terlebih dahulu. Permohonan pendaftaran merek dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi

ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda, sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur lebih lanjut apa yang dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek apabila mengandung salah satu unsure di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 6, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis (Faradz, 2008 : 40). Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsure-unsur maupun bunyi yang terdapat dalam merek yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila:

- 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.

Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut memenuhi persyaratan, maka dapat diberikan sertifikasi merek dan kemudian didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, dengan telah diterimanya sertifikat merek dan kemudian didaftarkannya, maka pemilik merek terdaftar menikmati dan hak untuk mengeksploitasi keuntungan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek yang telah didaftarkannya, baik dalam gugatan ganti rugi maupun pidana. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum represif ini apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek, peran lembaga aparat penegak hukum seperti kepolisian, penyelidik pegawai negeri sipil dan kejaksaan sangat diperlukan (Faradz, 2008 : 41).