

346.0482
PUT
i a.1



IMPLIKASI PERJANJIAN TRIPs TERHADAP MEKANISME
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERUNDANG-
UNDANGAN MEREK DI
INDONESIA

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh

Gede Widhiana Putra, SH
NIM. B4A 097 027

Pembimbing:

Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.MS.LL.M.

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001

**IMPLIKASI PERJANJIAN TRIPs TERHADAP MEKANISME
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERUNDANG-
UNDANGAN MEREK DI
INDONESIA**

Disusun Oleh


**Gede Widhiana Putra, SH
NIM. B4A 097 027**

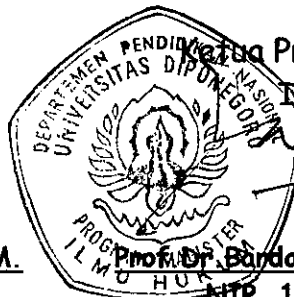
**Dipertahankan Di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 08 Mei 2001**

**Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di
Depan Dewan Penguji Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Mengetahui:

Pembimbing,


Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH. MS. LL.M.
NIP. 130 517 142



**Ketua Program Magister
Ilmu Hukum,**


Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

RINGKASAN

Studi ini memfokuskan diri pada tiga pertanyaan pokok, yakni: (1) apakah prinsip-prinsip Undang-Undang Merek Indonesia telah sesuai atau kompatibel dengan prinsip-prinsip pengaturan yang tertuang dalam "*Special Requirement Related to Border Measures*" perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), (2) apakah substansi Undang-Undang Merek Indonesia telah memenuhi persyaratan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek seperti tertuang dalam perjanjian TRIPs, dan (3) bagaimanakah kaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka perjanjian TRIPs?

Tujuan studi, dengan demikian, secara umum hendak mendeskripsikan akomodasi Undang-Undang Merek 1992 jo. Undang-Undang Merek 1997 tentang mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek yang diintrodusir TRIPs. Sedangkan secara khusus hendak: (1) menjelaskan kesesuaian antara pengaturan/regulasi Undang-Undang Merek 1992 jo. Undang-Undang Merek 1997 (baca, Undang-Undang Merek Indonesia) tentang azas-azas hukum yang diintrodusir TRIPs lewat *Special Requirements Related to Border Measures*, (2) menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek, khusus aspek substansinya dalam kaitan dengan perjanjian TRIPs, dan (3) menjelaskan kaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka perjanjian TRIPs.

Studi terhadap bahan-bahan hukum positif yang berkaitan dengan pokok persoalan di atas telah dilakukan dibawah logika atau cara kerja penelitian hukum dengan metode doctrinal, yang mengkedepankan pendekatan hukum normatif (*normative legal approach*) sebagai satu-satunya pendekatan yang dilakukan.

Temuan studi mensinyalir bahwa perjanjian TRIPs telah membawa implikasi terhadap mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek, baik di level formulasi substansi maupun di level aplikasi Undang-Undang Merek Nasional. Implikasi paling teras dari keberadaan perjanjian TRIPs ialah munculnya semacam tuntutan ataupun keharusan agar formulasi substansi (baca, cakupan materi Undang-Undang Merek Nasional) wajib disesuaikan dan atau merujuk pada rambu-rambu regulasi yang ditentukan instrumen TRIPs. Demikian pula di level aplikasi, implikasi yang menonjol adalah kesan imperatif untuk selalu mengindahkan mekanisme penegakan hukum baik yang secara limitative digariskan dalam TRIPs maupun yang terdapat dalam Konvensi-Konvensi Internasional yang ada relevansinya dengan regulasi merek dagang.

Dalam pada itu, secara khusus studi ini menyarikan beberapa deskripsi sebagai berikut:

- ☞ Bahwa prinsip-prinsip Undang-Undang Merek Indonesia telah sesuai atau kompatibel dengan prinsip-prinsip pengaturan yang tertuang dalam "*Special Requirement Related to Border Measures*" perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs); khususnya prinsip "*free to determine*"; yakni prinsip yang memberikan kebebasan sekaligus tanggungjawab kepada negara anggota konvensi untuk menentukan cara-cara yang dianggap paling sesuai untuk menerapkan ketentuan TRIPs dalam tata hukum negara yang bersangkutan; prinsip regulasi yang wajib mengacu pada *Intellectual Property Convention, National Treatment, Most Favoured Nation Treatment* dan prinsip regulasi yang mengindahkan ketentuan "*exhaustion*", yakni suatu keharusan bagi negara anggota konvensi untuk tidak boleh menggunakan ketentuan TRIPs atas alasan tidak optimalnya pengaturan HAKI dari negara anggota yang terlibat sengketa; lewat beberapa langkah akomodasi, berupa: penyempurnaan, penambahan, perubahan terhadap Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan langkah meratifikasi Konvensi Internasional di bidang merek, yaitu: *Trade Mark Law Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
- ☞ Bahwa secara substansi, Undang-Undang Merek Nasional tergolong cukup akomodatif dan atau cukup memenuhi persyaratan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek seperti dikehendaki perjanjian TRIPs, dengan segala kekurangan yang masih menyertai, yaitu:
 - Di level formulasi substansi (baca, cakupan meteril) selain terkesan ambigu, antara keinginan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak atas merek di satu pihak, dengah kesan over regulasi di pihak lainnya, Undang-Undang Merek masih memiliki kekurangan, misalnya perihal, (1) hak prioritas yang apabila sertifikat prioritas tidak dipenuhi dapat dianggap permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, (2) perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, dan perihal (3), pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan hak atas merek itu berakhir. Ketentuan yang disebutkan terakhir ini, secara normative, bersifat mengurangi jangka waktu perlindungan hak atas merek yang seharusnya berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*).
Di samping itu, masih cukup banyak ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nasional yang belum mendapat pengaturan lebih

lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Antara materi yang langsung berkenaan dengan ihwal penegakan hukum yang bersifat justisil dengan yang bersifat administratif, sekiranya memang cukup berimbang pengaturannya; hanya saja untuk beberapa hal yang cukup prinsipil belum diatur secara tuntas.

- Di level aplikasi penegakan Undang-Undang Merek juga terkesan over regulasi yang ditandai oleh kian meningkatnya kasus sengketa merek (berdimensi perdata maupun pidana) untuk tiap tahunnya. Semenjak Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 sengketa merek tidak lagi hanya sekedar hal keperdataan yang mempersoalkan 'keabsahan pemilikan suatu merek' semata; tapi telah melebar hingga pada ihwal pelanggaran merek. Kendala structural dan problem *legal culture* merupakan dua hal yang saling melengkapi fenomena aplikasi perundang-undangan merek yang belum optimal atau jauh dari memadai. Sesuai temuan studi kendala structural dimaksud diindikasikan oleh terbatasnya lembaga yang menerapkan/mengaplikasikan Undang-Undang Merek –khususnya yang berwenang mengadili sengketa keperdataan merek, dan tidak dikenalnya lembaga banding dalam peradilan persengketaan merek. Sementara problem *legal culture* diindikasikan oleh munculnya kesadaran hukum yang dimobilisir (dalam hal ini *sub legal culture* seperti: kepentingan penguasa, kepentingan pembangunan, dan lain-lain); sehingga pada akhirnya yang kemudian tampak adalah mekanisme penegakan hukum merek, yang dominan menampilkan 'kesadaran pejabat hukum' semata.
- Dalam kasus sengketa merek kesan menghindari kewajiban pembuktian terbalik begitu dominan, sehingga dalam kebanyakan kasus nyaris hanya prosedur atau mekanisme yang 'konvensional' sebagai layaknya perkara perdata/pidana pada umumnya, yang banyak mewarnai penanganan kasus merek. Merunut logika azas tanggung gugat mutlak (*strict liability*) yang melekatkan semacam *shifting burden of proof* kepada Tergugat dan atau Terlapor; ada kesan bahwa kelemahan para Tergugat atau Terlapor dalam beberapa kasus yang dianalisis, terletak pada upaya mengaburkan kewajiban dalam hal pembuktian terbalik, dengan mendalilkan hal-hal yang tidak merupakan substansi perkara.
- Bahwa kaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka perjajinan TRIPs, merupakan bentuk koordinasi dalam mekanisme penegakan hukum atas merek. Ketentuan tentang "*border measures control/border enforcement*" yang diatur dalam pasal 51 sampai pasal 60 TRIPs yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil pelanggaran HAKI

oleh pihak Pabean (*Customs Administration*), merupakan titik taut antara perundang-undangan di bidang merek dengan Undang-undang Kepabeanan. Ketentuan tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yakni pada Bagian Kedua, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 63 di bawah titel "Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual".

Secara umum disarankan bahwa dalam rangka penegakan hukum atas HAKI pada umumnya, dan atau penegakan hukum atas merek pada khususnya, sekiranya mendesak untuk mereorientasikan kinerja aparat penegak hukum *dari* hanya sekedar menindak pelanggar HAKI *ke* upaya-upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum atas HAKI dari masyarakat luas, para pemilik/pemegang hak atas HAKI, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pada itu, organisasi yang berkompetensi dengan urusan HAKI —dalam hal ini Dirjen HAKI, mendesak untuk mengadakan restrukturisasi dengan cara membuka kantor-kantor HAKI di tiap-tiap propinsi; dan menstandarisasikan langkah penegakan hukum atas HAKI untuk semua komponen/unsur penegak hukum atas HAKI dalam suatu tindakan yang uniform dan tidak terpenggal-penggal.

Akhirnya, dalam rangka optimalisasi penegakan hukum atas merek, disarankan agar diadakan pengaturan yang tuntas dan komprehensif terhadap: (1) hak prioritas yang apabila sertifikat prioritas tidak dipenuhi dapat dianggap permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, (2) perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, dan perihal (3), pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan, yang masih belum detail mendapat regulasi dalam Undang-Undang Merek Nasional. Di samping itu sekiranya mendesak untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi beberapa ketentuan Undang-Undang Merek Nasional, yakni: ketentuan pasal 44 ayat (5) tentang syarat dan tata cara permintaan pencatatan lisensi, pasal 50 tentang perjanjian lisensi, pasal 52 sub b tentang penetapan pengadilan negeri lain, pasal 6 ayat (4) tentang penolakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, pasal 51 ayat (3c) tentang larangan-larangan yang tidak menghapuskan pendaftaran merek, dan pasal 79 a ayat (8) tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa [Tuhan Yang Maha Kuasa] karena atas perkenanNya jua-lah, karya tulis ini telah dapat diselesaikan tanpa aral melintang yang berarti.

Studi dengan thema pokok “Implikasi Perjanjian TRIPs Terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Atas Perundang-Undangan Merek di Indonesia” yang dibahas ini, bukanlah sebuah deskripsi yang lengkap dan sempurna, dalam arti terhindar dari berbagai kekeliruan. Yang disajikan disini selain hanya satu dimensi saja dari permasalahan HAKI yang maha luas dan cukup kompleks itu, juga disadari banyak mengandung kekeliruan baik karena keterbatasan yang dimiliki penulis maupun karena hal lainnya seperti ketersediaan literatur yang tidak cukup memadai.

Untuk itulah, lewat rubrik ini, penulis merasa perlu mendapatkan kritik yang konstruktif dari sidang pembaca, baik dalam rangka menjadikan karya tulis ini lebih berbobot atau lebih bernuansa ilmiah maupun sebagai koreksi bagi penulis untuk dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi di masa datang.

Lewat rubrik ini pula, sudah sepatutnyalah penulis menghaturkan penghormatan dan ucapan terima kasih, kepada:

1. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.MS,LLM, selaku pembimbing karya tulis ini. Secara khusus patut penulis memberi penghargaan setinggi-

tingginya atas bimbingan beliau yang selain familier, juga telah memberikant suatu kebebasan pada penulis untuk berkreasi melalui karya tulis ini.

2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, karena baik langsung maupun tidak langsung telah turut membukukan keberhasilan penulis hingga menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Ilmu Universitas Diponegoro.
3. Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, beserta staff.
4. Para Guru Besar dan atau staff pengajar yang telah banyak mewarnai pengetahuan hukum penulis selama menempuh studi di Program Pasca Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis sengaja tidak menyebut nama satu demi satu, untuk mewakili penghargaan dan rasa hormat penulis yang tidak berbeda untuk semua guru-guruku.
5. Kepada rekan-rekan kuliah angkatan 1997 dan semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa, membalas jasa-jasa baik yang telah banyak diterima.

Akhirnya, penghargaan dan rasa hormat yang tak terhingga terhadap sejumlah nama yang harap-harap cemas akan keberhasilan penulis; yakni: Ayahanda Prof. I Made Widnyana, SH; Ibunda Ni Nyoman Sumani K, SH; adik Ni Nyoman Sripratiwi; dan istriku I.G.A.I. Bulan

Kasumayani, SH; serta anakku: Gege Widhiatyana Krismantara.
Kesuksesan, keberhasilan atau apapun yang aku raih adalah
pengorbanan, penantian dan do'a panjang kalian, dan karena itu kepada
kalian pula karya ini hendak dipersembahkan.

Denpasar, Awal Mei 2001

ttd

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tinjauan Pustaka.....	10
D. Tujuan Studi.....	20
E. Kontribusi Studi.....	20
F. Metode Studi.....	21
1. Fokus Studi.....	21
2. Tipologi Penelitian Dan Pendekatannya.....	22
3. Sumber Bahan Penelitian.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DAN MEREK SEBAGAI KOMODITI DAGANG.....	25
A. Eksistensi HAKI Dan Urgensinya Dalam Kancah Ekonomi Global.....	25
1. HAKI Dalam Perspektif Sejarah.....	25
2. Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai HAKI a. Organisasi HAKI Dunia (<i>World Intellectual Property Organization/WIPO</i>).....	29
b. Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (<i>General Agreement on Tariff and Trade/GATT</i>).....	36
3. Urgensi Keberadaan HAKI Dalam Kancah Ekonomi Global.....	44
a. Prinsip-prinsip Hukum HAKI.....	44
b. Urgensinya Dalam Kancah Ekonomi Global	55

B. Merek Sebagai Komoditi Dagang Dan Aspek Hukumnya.....	59
1. Pengertian Merek.....	59
2. Hak Atas Merek.....	64
3. Fungsi Merek Di Bidang Perdagangan.....	68
4. Sistem Konstitutif Dalam Perlindungan Merek.....	74
a. Undang-Undang Merek Nasional Dan Sistem Konstitutif	74
b. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik/ Pemegang Hak Atas Merek.....	85
 BAB III IMPLIKASI PERJANJIAN TRIPs TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS PERUNDANG-UNDANGAN MEREK DI INDONESIA.....	 94
A. Prinsip-Prinsip Regulasi Perjanjian TRIPs dan Sosok Perundang-Undangan Merek Di Indonesia.....	94
1. Prinsip-prinsip Regulasi Perjanjian TRIPs	94
a. Ruang Lingkup Perjanjian TRIPs Dan Standar Regulasinya.....	94
b. Standar Regulasi Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs.....	99
2. Sosok Perundang-Undangan Merek Indonesia.....	102
a. Komitmen Terhadap TRIPs Dan Implikasi Regulasinya Dalam Undang-Undang Merek.....	102
b. Indikasi Kesesuaian Dengan Standar Regulasi Merek Menurut TRIPs	107
B. Substansi Undang-Undang Merek Nasional Dan Persyaratan Mekanisme Penegakan Hukum Menurut TRIPs.....	111
1. Formulasi Substansi Undang-Undang Merek Nasional: Sebuah Penilaian.....	111
2. Mekanisme Penegakan Hukum Menurut TRIPs: Antara Kendala Struktural Dan Problem "Legal Culture"	117
a. Kendala Struktural.....	117
b. Kesadaran Hukum Masyarakat Sasaran	121

Regulasi Hukum Merek: Problem 'Legal Culture'.....	125
3 'Beban Pembuktian Terbalik' Dan Masalahnya Di Level Aplikasi Hukum Merek.....	126
C. Kaitan Antara Undang-Undang Merek Dengan Undang-Undang Kepabeanan: Bentuk Koordinasi Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Atas Merek.....	135
1. Upaya Preventif.....	136
2. Langkah Penuntutan.....	141
BAB VI PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR ISTILAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lintasan sejarah pengaturan merek dagang (*trade mark*) di Indonesia telah berkali-kali diadakan perubahan. Tercatat bahwa, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan merek dagang (*trade mark*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang mulai diberlakukan 11 November 1961. Lebih kurang 3 (tiga) dasa warsa berikutnya Undang-Undang Merek 1961, kemudian diubah dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993.

Dalam rangka penyesuaian dengan dinamika dan tuntutan perihal penegakan hukum di era global, Undang-Undang Merek 1992 kemudian diperbaharui lagi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Dari amar menimbang Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, diketahui bahwa perubahan demi perubahan terhadap Undang-Undang Merek, dalam hal ini khususnya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, didasari 2 (dua) hal penting, yaitu:

1. Adanya perkembangan yang berlangsung cepat, terutama dibidang ekonomi baik ditingkat nasional maupun Internasional yang memerlukan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HAKI, dan
2. Sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*), sebagai bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.¹

Dengan perkataan lain, selain sebagai solusi bagi perlindungan hukum yang lebih baik, juga sebagai langkah akomodasi terhadap instrumen *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*, dalam rangka uniformitas atau keseragaman tatanan hukum merek.

Ditilik dalam tataran yang lebih makro, perubahan terhadap Undang-undang Merek dapat saja dikatakan sebagai langkah harmonisasi perundang-undangan terhadap instrumen hukum yang diintrodusir oleh WTO lewat instrumen TRIPs-nya. Persetujuan TRIPs itu sendiri dicirikan oleh 3 (tiga)² hal, yaitu: (1) lebih berbicara mengenai norma dan standar

¹Lihat amar menimbang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Merek.

²Bambang Kesowo, "*Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Hukum Atas Kekayaan Intelektual Nasional*", (Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Untuk Tenaga Pengajar Hukum HAKI), Kerja sama *Indonesia-Australia Specialised Training Project*, Surabaya 10-25 September 1996, hal.23.

norma, (2) menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*), terhadap perjanjian Internasional dibidang HAKI sebagai persyaratan minimal, dan (3) memuat ketentuan tentang penegakan hukum yang ketat sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa, diikuti hak negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dibidang perdagangan secara silang. Dengan demikian, tidak seperti persetujuan dibidang lainnya yang berkisar pada segi-segi konkrit, yaitu akses ke pasar dan tarif, tetapi lebih kepada mekanisme penegakan hukum baik aspek substansi maupun struktur hukum di negara-negara peserta Konvensi.

Khusus perihal penegakan hukum (*law enforcement*) dalam persetujuan TRIPs, diatur dalam Bab III yang terdiri dari 5 (lima) Bagian dan 20 pasal. Dibawah titel "*Special Requirements Related to Border Measures*", persetujuan TRIPs menetapkan hal penegakan hukum (yang seyogianya diakomodir dalam perundang-undangan nasional suatu negara peserta Konvensi), antara lain:

1. Setiap negara peserta harus menetapkan prosedur yang memungkinkan pemilik barang/pemegang hak, bila mereka memiliki dasar yang kuat untuk menduga adanya impor barang yang merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang milikinya.
2. Permintaan serupa wajib diberikan terhadap impor barang yang mengandung pelanggaran HAKI, dan atau pemilik/pemegang merek

terhadap barang-barang dengan merek yang menyerupai atau sulit dibedakan dari mereknya;

3. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menahan/menanggukkan masuk keluarnya barang-barang yang diduga sebagai hasil pelanggaran HAKI tersebut, wajib dibebaskan dari kemungkinan tuntutan ganti rugi bilamana tindakannya itu didasarkan atas itikad baik. Jadi ada semacam jaminan bagi pelaksana hukum dalam rangka fungsionalisasi atau penegakan hukum;
4. Diakomodirnya sistem pembuktian terbalik atau pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang melekatkan semacam *shifting burden of proof* pada sipelanggar sebagai bentuk pembuktian atas dugaan pelanggaran HAKI.

Dalam realisasinya, pelanggaran terhadap HAKI pada umumnya atau merek pada khususnya berlangsung marak dimana-mana. Di Indonesia pelanggaran (*infringement*) terhadap hak atas merek tampaknya sudah menjadi hal biasa. Sementara upaya-upaya memasukan dan atau mengeluarkan barang-barang dengan merek tertentu yang tidak jelas kepemilikannya merupakan barang hasil pelanggaran HAKI atas merek-merek tertentu dari Jepang, Amerika Serikat dan merek-merek dalam negeri yang cukup terkenal, lewat pelabuhan laut dan udara, untuk 1

(satu) dasawarsa terakhir makin berfluktuasi (yang kalau dicari rata-ratanya berkisar 1-2 kasus perhari).³

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di Jakarta di tahun 1997 diungkapkan bahwa pemalsuan terhadap merek-merek terkenal seperti: barang-barang konfeksi (merek Arrow, Guess, Esprit, Versace, Manhattan, Levis, Lee Cooper, Chevignon, Lea, dan lain-lain), jam tangan (merek Rolex, Cartier, Omega, Titus, Seiko, Tag Heur, dan lain-lain), serta onderdil mobil mewah, dan lain sebagainya; dilakukan semata-mata karena alasan agar cepat laku dipasaran. Peredarannya tidak hanya terbatas pada pedagang kaki lima, toko-toko pengecer yang berskala menengah ke bawah tapi juga hampir semua super market kenamaan.⁴ Itulah sebabnya, Indonesia tergolong salah satu negara dengan angka pelanggaran HAKI terbesar, di samping negara-negara Asia lainnya, seperti: Republik Rakyat Cina (RRT), Taiwan dan Thailand.

Disamping alasan ekonomis sebagai biang terjadinya pelanggaran dan atau peniruan merek, secara hipotesis perihal penegakan hukum, tentulah tidak dapat dipisahkan begitu saja dari muncul realitas tersebut. Dalam kasus negara RRT, Taiwan dan Thailand, misalnya. Menghadapi

³Baca laporan utama, *Warta Bea Cukai*, Nomor 187, Januari 1998.

⁴H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek Dagang (Trade Mark) Terhadap Persaingan Curang: Suatu Studi Perbandingan Yuridis Di Indonesia Dan Di Amerika Serikat* (Hasil Penelitian Untuk Penulisan Disertasi), PPS S-3 Ilmu Hukum, UI 1997. hal. 65-66. Lihat pula, Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Merek Dan Problematika Penegakan Hukumnya", (dalam *Jurnal Magister Hukum UII* Vol. 1 Nomor 1 September 1999), hal 44-45.

ancaman pencabutan *Generalized System of Preference* dari Amerika Serikat yang didasarkan atas persetujuan GATT dan TRIPs, ketiga negara ini serta merta melakukan amandemen terhadap Undang-undang Hak Milik Intelektualnya. RRT melalui *People's Republic of China Trademark* 1993, secara tegas telah mengatur pemalsuan merek sebagai tindak kriminal. Demikian pula Taiwan lewat *Republic of China Trade mark Law (ROC)* juga telah menegaskan bahwa "*Miami Vice*" merupakan *service mark* dan *trade mark*. Sementara hal yang sama pula telah ditetapkan dalam *Trademark Act of 1991* di Thailand yang menegaskan bahwa *service marks* dan *well-known trademarks* yang belum terdaftar di Thailand, wajib mendapat perlindungan hukum.⁵

Kesungguhan negara-negara tersebut mengelaborasi perundang-undangan HAKI-nya, termasuk juga Indonesia dan sejumlah negara berkembang di dunia, tidak saja sekedar jalan keluar agar dapat kompetitif dalam era global tetapi ada semacam kesadaran yang mengglobal pula, akan pentingnya perlindungan terhadap HAKI, melalui hukum sebagai instrumennya. Untuk kasus Indonesia, sebagai negara peserta Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, dan berbagai

⁵Baca antara lain, Dylan A. Macleod, *U.S Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia*, University of British Columbia, Law Review: Journal, 1992, hal. 369; dan Cheryl M. Friedman, *Protection of Intellectual Property in the Republic of China: Trademark Protection of Motion Pictures, Merchandising Items, and Television Programs in the Republic of China*, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal: Volume 13, 1990 hal.36.

instrumen hukum Internasional lainnya, elaborasi terhadap perundang-undangan di bidang HAKI (inklusif hak atas merek), tentulah suatu hal yang mutlak adanya. Itulah sebabnya, dalam Undang-Undang Merek 1992 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Merek 1997 berbagai ketentuan seperti: perlindungan terhadap merek dagang, merek jasa, merek kolektif, lisensi merek dan sertifikat merek; telah secara jelas mendapat pengaturan disertai ancaman sanksi pidana maupun perdata bagi setiap tindakan pelanggaran yang mungkin terjadi.

Pertanyaan lugas yang sekiranya cukup urgen berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan nasional di bidang merek tersebut adalah, sudahkah secara substantif dan struktur Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, mengakses semua dinamika global sebagai langkah akomodatif terhadap ketentuan TRIPs, sementara masa peralihan untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut telah berakhir tanggal 1 Januari tahun 2000?. Pertanyaan ini menjadi begitu urgen, mengingat masalahnya tidak hanya sekedar terkait dengan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia, atau sekedar kenyataan makin terbuka dan kian hilangnya batas wilayah negara dalam era global; tetapi lebih kepada kebutuhan dari suatu negara untuk tetap eksist sebagai suatu *nation state*. Dengan perkataan lain, permasalahannya terletak pada 2 (dua) persoalan mendasar, yaitu: kepentingan untuk mengakses

dinamika global sebagai prasyarat agar dapat berkompetitif di era global dan sekaligus juga *manage* kepentingan domestik dari suatu *nation state*.

Dalam pada itu hukum (baca, perundang-undangan merek), seyogianya mengakomodir 2 (dua) kepentingan tersebut sekaligus baik secara substantif maupun secara struktur. Namun sebagaimana diungkapkan sebelumnya, berbagai bentuk pelanggaran terhadap merek yang tampaknya untuk kasus Indonesia sudah menjadi hal yang lazim, diskursus aspek substansi dan struktur hukum atas merek sekiranya masih cukup menarik untuk dipertentangkan. Upaya untuk mendeskripsikan 2 (dua) aspek inilah yang melatarbelakangi permasalahan studi ini, sekaligus memotifisir penulis untuk mengadakan kajian dengan tema pokok tersebut di atas.

B. Permasalahan

Persetujuan TRIPs yang secara ketat memuat ketentuan penegakan hukum, khususnya dibidang merek mengatur berbagai hal baik menyangkut mekanisme penegakan hukum maupun sistem pembuktian bagi perlindungan HAKI pada umumnya. Sekalian ketentuan tersebut, seyogianya diakomodir dalam perundang-undangan HAKI nasional, inklusif Undang-undang Merek tentunya.

Dalam realisasinya, Bab tentang "Enforcement" dalam TRIPs yaitu tentang "Special Requirement Related to Border Measures" hanya disisipkan dalam Undang-Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sementara tentang sistem pembuktian terbalik, penekanannya ternyata pula hanya pada perlindungan paten proses dan kewajiban pejabat Bea Cukai untuk menahan barang yang akan diimpor atau diekspor, bila si pemilik hak menduga bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pelanggaran haknya. Dengan demikian, hal pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek tidak/belum bersifat integratif.

Dalam rangka akomodatif terhadap instrumen TRIPs, tampaknya berbagai implikasi pada tataran regulasi dalam perundangan-undangan merek nasional, akan sangat sulit dihindari. Atas asumsi ini maka adapun yang menjadi permasalahan umum penelitian ini adalah "bagaimanakah implikasi regulatif Undang-Undang Merek Indonesia perihal mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek yang diintrodusir perjanjian TRIPs?". Untuk kepentingan pembatasan konsep-konsep yang hendak diteliti, maka permasalahan umum penelitian tersebut kemudian dioperasional dalam pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Apakah prinsip-prinsip Undang-Undang Merek Indonesia telah sesuai atau kompatibel dengan prinsip-prinsip pengaturan yang tertuang dalam "Special Requirement Related to Border Measures" perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)?;

2. Apakah substansi Undang-Undang Merek Indonesia telah memenuhi persyaratan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek seperti tertuang dalam perjanjian TRIPs?;
3. Bagaimana kaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka Perjanjian TRIPs?.

C. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Merek mengartikan merek dagang (*trademark*) sebagai: ...tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992). Dengan demikian Donald S. Chisum dan Michael A. Jacobs⁶, secara tepat memberikan definisi terhadap "merek" sebagai rangkaian kata atau simbol yang dipergunakan suatu pabrik atau perusahaan untuk mengidentifikasi barang-barangnya, disamping sebagai alat atau instrumen pembeda dari barang atau produk milik orang lain.

Dalam perspektif ekonomi, merek dipandang bagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa.⁷ Sebagai tanda pengenal, merek

⁶Donald S.Chisum dan Michael A.Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, New York: Matthew Bender & Co., 1995, hal.5-8.

⁷Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten Dan Hak Cipta*, Aditya Bakti, Bandung 1997, hal.97-98.

menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Sedangkan dari sisi produsen, merek adalah jaminan kualitas hasil produksinya. Sementara dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.⁸

Dalam prespektif ilmu hukum, hak atas merek diberlakukan doktrin "*fungibility*". Artinya, hak atas merek dikonstruksikan sama dengan "hak milik" (*property*) atau *as a form of property* yang lebih dikenal dengan sebutan populer *Industrial Property* atau Hak Milik Industri (HMI), sebagai penyebutan yang dimaksudkan untuk membedakannya hak milik nyata (*riil property*). Konsekuensi logisnya menurut William G. Barber,⁹ *...the right to use a trade mark is recognized as a kind of property which the owner is entitled to exclusive enjoyment.*

Hak Milik Industri (HMI) bersifat "absolut", dalam arti setiap orang tanpa kecuali, harus menghormati HMI yang dipunyai oleh seorang pemilik. Dengan hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemilik, semua orang yang tidak berhak atasnya, dilarang mempergunakannya baik dalam bentuk peniruan, pemalsuan, pembajakan, pemboncengan atas kemasyurannya dalam perdagangan atau jasa. Pendek kata, dilarang melakukan tindakan apa saja yang

⁸*Ibid.*

⁹William G. Barber, dalam "The Trademark Reporter, Official Journal of the US Trade Mark Association, Vol. 82, March-April, 1992, No.II., hal. 158.

merusak nama baik, kemasyuran dan atau reputasi yang menimbulkan kerugian kepada pemilik.

Karena hak atas merek atau HMI merupakan hak yang diperoleh dari negara, maka yang paling berperan dalam rangka penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi adalah negara tentunya. Undang-Undang Merek nasional, mensinyalir ruang lingkup penegakan hukum terhadap hak atas merek, paling tidak bertumpu pada 2 (dua) langkah, yaitu:

- Langkah preventif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 kewenangan negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek; Pasal 7 perihal perlindungan hukum terhadap merek selama 10 (sepuluh) tahun; Pasal 5 perihal larangan mendaftarkan merek yang bertentangan dengan kesesuaian, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang sedang dimintakan pendaftarannya; dan Pasal 6 perihal kewenangan Kantor Merek menolak pendaftaran merek yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini.
- Langkah represif, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) perihal hak keperdataan menggugat orang atau badan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang ia miliki baik secara keseluruhan maupun ada persamaan pada pokoknya; Pasal 81, 82, 82A, 83 dan Pasal 84 tentang perlindungan hukum pidana.

Dalam upaya mengefektifkan penegakan hukum terhadap hak atas merek, tampaknya instrumen hukum Internasional seperti TRIPs, mengintrodusir berbagai bentuk upaya hukum, yakni mulai dari tindakan administratif sampai pada ancaman tuntutan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) maupun pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Bila diperhadapkan dengan regulasi dalam Undang-Undang Merek tersebut di atas, tampaknya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap hak atas merek meliputi beberapa tahap yaitu;

- Tahap proses permintaan pendaftaran, berupa tindakan edukatif, korektif dan preventif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan merek yang sehat perdagangan nasional, regional dan global;
- Tahap tindakan administratif kedua, yaitu penghapusan pendaftaran merek dari DUM atas alasan bahwa merek yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran;
- Tindakan represif oleh peradilan umum, berupa pertanggungjawaban kriminal dan atau menuntut tanggungjawab perdata kepada si pelanggar hak.

Berdasarkan azas "*indivisible protection*", perlindungan hukum terhadap hak atas merek menganut doktrin perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Artinya, hukum tidak hanya melindungi faktor elemen atau karakter saja, tetapi juga figur, asal geografis barang, bunyi/kata dan kombinasi warna; sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari suatu

merek. Demikian pula, perlindungan hukum tersebut tidak hanya terhadap merek termashur (*famous mark*), merek terkenal (*well-known mark*) tetapi juga merek biasa (*normal mark*), yang oleh Eva Szigeti disamakan dengan "the men in the street" karena tidak mempunyai reputasi tinggi.¹⁰

Karena diskursus tentang penegakan hukum menyangkut penglihatan terhadap hukum sebagai suatu sistem maka sebagaimana dipahami Lawrence M. Friedman¹¹, setidaknya ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yakni: komponen substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi berhubungan dengan formulasi substantif perundang-undangan, keputusan hakim dan peraturan pemerintah. Sementara struktur erat kaitannya dengan aspek kelembagaan, sedangkan budaya hukum lebih kepada perilaku hukum masyarakat yang menentukan berjalan tidaknya proses hukum.

Seturut pemahaman Barda Nawawi Arif, yang mengartikan istilah penegakan hukum ...pada hakekatnya identik dengan fungsionalisasi hukum atau konkritisasi hukum, sebagai upaya untuk membuat hukum itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit;¹²

¹⁰Eva Szigeti, dalam "The Trade Mark Reporter", Volume 82, September-Oktober 1992, Nomor 5 A, h.906.

¹¹Lawrence M. Friedman, *What is a Legal System: in American Law*, (New York): W.W. Norton & Company, 1984, hal.7-8.

¹²Pembahasan yang relatif lengkap dan memadai tentang hal tersebut; Baca, Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998.

maka jika dikaitkan dengan pandangan Friedman tersebut di atas, seyogianya telusuran terhadap mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek (sebagaimana menjadi fokus kajian tulisan ini) dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen sistem hukum tersebut. Namun dalam penelitian ini yang hendak dikaji hanyalah komponen substansi dan struktur, yakni lewat sebuah pertanyaan mendasar *"seberapa jauhkah perundang-undangan merek di Indonesia baik secara substantif maupun struktur telah akomodatif terhadap tuntutan instrumen hukum Internasional (dalam hal ini TRIPs), selain sebagai prasyarat untuk eksist di era global juga sebagai langkah antisipatif terhadap kepentingan domestik dari suatu nation state?,*

Dari 15 (lima belas) topik dalam agenda perundingan putaran Uruguay, satu diantaranya ialah menyangkut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/ TRIPs* (aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Interlektual, termasuk perdagangan barang palsu). Tujuan utama perundingan dibidang ini adalah untuk: (1) meningkatkan perlindungan terhadap HAKI dan produk-produk yang diperdagangkan, (2) menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, (3) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan HAKI, dan (4) mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HAKI. Semua item ini

dilakukan dengan memperhatikan upaya yang telah dilakukan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.¹³

Merujuk pada latar permasalahan yang membidani lahirnya WIPO sebagai organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*), yang tidak lain dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman kerangka hukum (*unified legal frame work*), dan keseragaman sistem (*uniform system*) dibidang merek, maka instrumen TRIPs boleh dikatakan sebagai wahana legitimasi berbagai keputusan dan pemikiran yang telah berkembang dalam WIPO.¹⁴ Itulah sebabnya TRIPs lebih banyak mengatur hal *law enforcement* ketimbang item perundingan lain yang berakses ke pasar dan tarif.

Upaya harmonisasi hukum merek yang ditrodusir TRIPs bertujuan untuk agar masyarakat Internasional memiliki landasan sistem hukum yang uniform, terutama menyangkut permasalahan:

- Formalitas administratif permohonan dan pendaftaran merek, yang bertitik tolak dari kenyataan lebarnya disparitas atau variabel formalitas adminsitration pendaftaran merek antara satu negara secara regional dan atau antar blok perdagangan yang satu dengan yang lainnya;

¹³Lihat, Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs, ...Op Cit.*, halaman 10.

¹⁴Bandingkan dengan, Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Penerbit Akademi Presindo, Cetakan Kedua, 1990.*, hal.3-4.

- menyeragamkan standar "*confusion*", untuk menyeragamkan patokan dan faktor terutama menyangkut: *mark similarity, rival product, newcomers goog faith, source of mark, opinions expressed similar ideas, actual confusions, possibilty of confusions dan consumer carelessness in purchasing*;
- kesamaan persepsi dan standard mengenai merek terkenal (*well-known*) dan merek termashur (*famous*);
- kesamaan pengartian tentang pemalsuan merek dagang (*trademark counterfeiting*);
- persamaan pengartian tentang indikasi geografis (*geographical indication*);
- masalah perbedaan sistem, karena sejak dulu terdapat 2 (dua) sistem yang saling berhadapan, yaitu: negara-negara yang menganut sistem deklaratif dan negara-negara yang menganut sistem konstitutif, sehingga mengakibatkan bentuk perlindungan yang berbeda terutama terhadap merek yang datang dari luar.¹⁵

Khusus perihal mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*), bila diduga terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek, TRIPs selain menetapkan secara limitatif mekanisme penyelesaian sengketa, juga mengintrodusir sistem pembuktian terbalik atau pertanggungjawaban

¹⁵Bambang Kesowo, *Op Cit.*, hal. 11.

mutlak (*strict liability*),¹⁶ yang berarti melekatkan semacam *shifting burden of proof* pada pelanggar HAKI (inklusif pelanggar merek), untuk membuktikan apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. Hal ini berarti dalam mekanisme penegakan hukum terhadap HAKI pada umumnya, berlaku doktrin *liability without fault*.

Doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) maupun pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), merupakan bagian dari pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).¹⁷ Perbedaannya ialah, yang satu mengenal atau menganut alasan pemaaf (*defences*) dan dalam beberapa hal (tidak semua) mengatur maksimum ganti kerugian, sedangkan yang lainnya tidak mengenal alasan pemaaf dan batas maksimum ganti kerugian. Secara umum alasan pemaaf tersebut terdiri dari: (1) force majeure, (2) kesalahan korban sendiri, dan (3) kesalahan pihak ketiga.

Pada negara-negara yang menganut tradisi *common law*, kriteria yang menentukan apakah suatu peristiwa hukum tunduk pada azas *strict liability* atau tidak, ditentukan oleh keputusan hakim. Dengan demikian, akan sangat tergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perkembangan sosial pada umumnya. Sementara bagi

¹⁶Penjelasan yang relatif memadai tentang pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini, Baca dalam, Mas Ahmad Santoso, dkk., *Penerapan Azas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) Di Bidang Lingkungan Hidup*, Penerbit ICEL (Indonesian Center Environmental Law), Cetakan Ke-II, Jakarta 1998.

¹⁷*Ibid.*, hal.58.

negara-negara penganut tradisi *civil law* seperti Indonesia, kriterianya sudah tentu harus ditetapkan secara limitatif dalam Undang-undang, karena Undang-undang merupakan pedoman bagi para hakim untuk memeriksa sebuah perkara. Dengan perkataan lain, dalam tradisi *civil law* Undang-undang adalah sumber atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum.

Dikaitkan dengan arah atau mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek (sebagaimana menjadi objek studi ini), jelaslah bahwa Undang-Undang Merek nasional, sudah harus ditentukan secara limitatif dalam formulasi substansinya berbagai instrumen sebagai arahan penerapan doktrin tersebut. Karena sebagaimana dipahami oleh Satjipto Raharjo¹⁸, penegakan hukum sudah harus dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Sebagai suatu proses, penegakan hukum bermaksud untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan oleh karenanya keinginan (baca, pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum) akan sangat menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan kata lain, formulasi substansi hukum akan menentukan arah atau mekanisme penegakan hukum sebagai suatu proses.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun, hal.24.

D. Tujuan Studi

Secara umum penelitian hendak mendeskripsikan akomodasi Undang-Undang Merek 1992 jo. Undang-Undang Merek 1997 tentang mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek yang diintrodusir TRIPs. Dalam pada itu, penelitian secara khusus bertujuan:

1. menjelaskan kesesuaian antara pengaturan/regulasi Undang-Undang Merek 1992 jo. Undang-Undang Merek 1997 (baca, Undang-Undang Merek Indonesia) tentang azas-azas hukum yang diintrodusir TRIPs lewat *Special Requirements Related to Border Measures*.
2. menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek, khusus aspek substansinya dalam kaitan dengan perjanjian TRIPs;
3. menjelaskan kaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka perjanjian TRIPs. Dalam hubungan ini turut pula dijelaskan implikasi regulatif beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*), sebagaimana ditrodusir TRIPs.

E. Kontribusi Studi

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sebagai berikut:

1. *Ilmiah*, yakni memberikan gambaran tentang dinamika hukum hak atas merek dalam rangka era global. Dengan demikian merupakan

nuansa pemikiran yang relatif dapat memperkaya referensi dibidang hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada umumnya dan pada khususnya referensi tentang hukum merek;

2. *Praktis*, selain sebagai informasi awal bagi para peneliti yang hendak mengadakan studi dengan obyek yang sama; hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebagai bahan masukan *input* bagi para perencana, pengguna hukum sesuai kepentingan dan kompetensinya masing-masing.

F. Metode Studi

1. Fokus Studi

Studi ini akan difokuskan pada 3 (tiga) lingkup kajian spesifik, yaitu terhadap:

- Standar regulasi atau prinsip-prinsip hukum yang dintrodisir TRIPs dan implikasi regulatifnya dalam Undang-Undang Merek Indonesia.
- Sifat akomodatif Undang-Undang Merek Indonesia terhadap azas-azas hukum yang dintrodisir TRIPs, khususnya level substansi (*formulasi substantif*). Dalam hubungan ini turut pula dikaji sifat *inadequat* dan atau *adequat*-nya sistem pembuktian terbalik atau petanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam aplikasi penegakan hukum terhadap hak atas merek, dari beberapa kasus yang terjadi.

- Keterkaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka perjanjian TRIPs?.

2. Tipologi Studi Dan Pendekatannya.

Merujuk penggolongan penelitian hukum sebagaimana dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto,¹⁹ studi ini termasuk penelitian hukum dengan metode doktrinal.²⁰ Pendekatan hukum normatif (*normative legal approach*) sebagai satu-satunya tipe pendekatan dalam metode doktrinal, dilakukan dengan mengikuti imperativa logika, untuk 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) dalam rangka menginventarisir dan mengkompilasi bahan-bahan hukum yang hendak dikerjakan agar kontradiksi antar norma terhindarkan, dan (2) dalam rangka mempermudah penelusuran terhadap norma yang telah disusun dalam suatu tatanan normatif yang koheren.

Bahan-bahan hukum positif adalah data-data primer, disusun berdasarkan azas-azas dogmatik, seperti azas *lex posteriori derogat lex priori* atau azas yang diperkenalkan sebagai *Stufentheorie* oleh Keisen. Untuk

¹⁹Soetandyo Wignyosoebroto, Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, (Makalah Disampaikan Pada "Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum"), Bandungan Ambarawa, 5-8 Desember 1994.

²⁰Bedanya dengan metode non doktrinal adalah karena metode non doktrinal melihat hukum sebagai sesuatu yang nomologik. Memahami hukum sebagai *regularities* yang terjadi di alam pengalaman, *sine ira et studio*; tujuan studinya 'cuma' hendak mempelajari (*studio, sine ira*); tidak hendak mengajarkan suatu doktrin dalam rangka menemukan dan menegakan hukum, sebagaimana dikenal dalam metode doktrinal. *Ibid.*

menjaga koherensi data, metode doktrinal juga mengharuskan pengembangan konfigurasi teoritik dalam bentuk data sekunder.²¹

Sesuai kerangka acuan analisis metode doktrinal tersebut di atas maka metode pendekatan satu-satunya yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum normatif (*normative legal approach*), yang oleh beberapa penulis buku penelitian "hukum normatif" dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.²²

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian akan berupa dokumen perundang-undangan baik sebagai bahan hukum primer maupun tulisan-tulisan hukum sebagai bahan hukum sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum primer dilakukan penelaahan, apakah ada kesesuaian atau bahkan pertentangan (tumpang tindih) antara yang satu terhadap yang lainnya. Sedangkan studi terhadap bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mempertajam analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga akan membantu mengungkapkan azas-azas hukum yang digunakan dalam Undang-undang Merek yang berlaku.

²¹Bandingkan dengan, Eric Campbell, *Legal Research*, The Law Book Company Limited, Melbourne, 1988, p.271.

²²Pengertian yang demikian antara lain dikemukakan oleh Roni Hanitijo Soemitro, dalam bukunya, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 17; Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS 1984, hal. 50-51. Bandingkan pula dengan Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1991, hal. 8-9; Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996, hal. 7-12.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dalam bentuk uraian-uraian tersebut kemudian diolah, dilengkapi sesuai kebutuhan untuk kemudian diinterpretasi secara deskriptif analisis. Merujuk cara praktis dalam 'Method of Legal Research' ala Campbell,²³ analisis deskriptif dominan digunakan dalam rangka memberi preskripsi dan rekomendasi terhadap temuan-temuan hukum atau *legal facts* yang ada.

²³Penjelasan yang relatif lengkap tentang hal ini; Baca, Eric Campbell, *Legal Research, Op Cit.*, p. 271-272.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DAN MEREK SEBAGAI KOMODITI DAGANG

A. Eksistensi HAKI Dan Urgensinya Dalam Kancah Ekonomi Global

1. Haki Dalam Perspektif Sejarah

Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Politik di Prancis adalah awal yang memberi dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan HAKI. Kemudian perkembangannya lebih pesat lagi dengan lahirnya konvensi-konvensi mengenai HAKI pada akhir abad kesembilan belas, seperti, Konvensi Hak Milik Perindustrian pada tahun 1883, yang dikenal dengan *Konvensi Paris*, dan Konvensi Hak Cipta pada tahun 1886, yang dikenal dengan *Konvensi Bern*. Kedua konvensi ini lahir karena kesadaran akan kebutuhan pentingnya perlindungan HAKI secara internasional, yang merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang HAKI.²⁴

Pada awal perkembangan HAKI, permasalahan yang timbul masih sangat sederhana, hanya menyangkut tuntutan supaya dapat menguasai dan mempergunakan apa yang ditemukan atau diciptakan dengan

²⁴Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktek Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 11.

kemampuan tenaga maupun intelektual seseorang.²⁵ Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, konsepsi HAKI tidak lagi terbatas kepada objek hak milik, tetapi juga mempengaruhi doktrin dan bahkan cara pandang terhadapnya. Misalnya, dengan perkembangan teknologi pembuatan *micro chip* atau semikonduktor, berkembang pula objek yang perlu dilindungi di bidang hak milik intelektual. Dengan demikian, lahirlah apa yang disebut *hak topografi*, sedangkan perkembangan bioteknologi menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa bioteknologi tersebut, yakni perlindungan terhadap varitas tumbuhan, yang pada akhirnya membidani lahirnya Konvensi yang mengaturnya.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perbincangan tentang HAKI telah menjadi kian kompleks. Demikian pula masalahnya, tidak murni hanya di bidang hak intelektual semata tapi telah melebar menyangkut banyak kepentingan yang ada kaitannya dengan eksistensi HAKI, seperti kepentingan di bidang ekonomi, politik, inklusif hukum; sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan lagi. Misalnya, paten sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru *an sich*, tetapi sudah meluas menjadi masalah politik dan ekonomi, terutama antara negara berkembang dan negara

²⁵*Ibid.*, hal 12.

maju dengan segala konsekuensinya. Amerika Serikat sebagai negara maju misalnya; selalu meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan HAKI-nya dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsesi timbal-balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi.

Sebagai salah satu negara pencetus ide HAKI sekaligus tergolong paling gencar memperjuangkan ide tersebut ke dalam GATT, telah berulang kali Amerika Serikat menjatuhkan sanksi secara unilateral kepada negara-negara mitra dagangnya dengan bersenjatakan Pasal 301 dari undang-undang perdagangan domestiknya.²⁶ Misalnya, tuduhan praktek perdagangan curang pada pasar Jepang terhadap produk-produk Amerika Serikat, khususnya produk telekomunikasi yang diproduksi oleh Motorola Inc, dengan mengancam Jepang menaikkan tarif impor telepon genggam buatan Jepang, serta akan membatalkan perjanjian penurunan tarif impor produk elektronik Jepang yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay-GATT bulan Desember 1993.²⁷ Hal ini diputuskan oleh

²⁶Section 301 UU Perdagangan Amerika Serikat mengatur wewenang yang diberikan oleh UU kepada Presiden untuk mengadakan perundingan dengan mitra dagang Amerika Serikat, baik secara bilateral maupun dalam rangka perundingan internasional, mengurangi atau menghilangkan rintangan-rintangan perdagangan tarif dan non tarif, termasuk menghilangkan praktek-praktek perdagangan yang mempengaruhi dan merugikan perekonomian AS. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas juga dapat dilakukan tindakan balasan kepada negara lain yang dianggap merugikan perekonomian AS, berupa pembatasan ekspor maupun impor, menaikkan tarif, dan lain-lain.

²⁷Perundingan Putaran Uruguay berlangsung dalam beberapa tahapan: (i) Tahap perundingan awal (1986-1988) dimulai dari perundingan Punta del Este, Uruguay; (ii) Tahap paruh masa (1998 di Montreal, Kanada); (iii) Tahap pertemuan Brussel; (iv) Tahap perundingan di Jenewa (1991) yang kemudian diikuti oleh inisiatif Direktur Jenderal GAAT menyusun naskah Ketua Komite Perundingan Perdagangan; (v) Tahap pertemuan Jenewa (1993); (vi) Tahap perjanjian Marrakesh 15 April 1994.

Amerika Serikat menyusul gagalnya perundingan antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Jepang pada tanggal 4 maret 1994.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa urgensi HAKI dalam ekonomi global kian sentral, sehingga tak pelak lagi membidani lahirnya berbagai forum dan langkah konkrit untuk memantapkannya keberadaan HAKI dalam suatu regulasi hukum. Forum pertama yang dibentuk dalam rangka ini adalah *Intellectual Property in Bussines Briefing* yang dibentuk di Jenewa pada Bulan September 1990. Forum ini pula yang merupakan embrio bagi kemunculan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Eksistensi HAKI menjadi bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara kontemporer, dikarenakan keunggulan komparatif yang ada dalam suatu negara sangat membutuhkan teknologi yang salah satu unsurnya merupakan cakupan HAKI. Itulah sebabnya maka sejak selesainya Putaran Uruguay, yang dimulai sejak' tahun 1986 dan berakhir dengan perjanjian Marrakesh 1994, HAKI selalu menjadi topik yang mengemuka. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, merupakan negara-negara yang paling gencar memperjuangkan agar HAKI ditempatkan dalam naungan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).

Meski terjadi silang pendapat antara negara maju pencetus ide agar HAKI dimasukan dalam kerangka GATT dengan negara-negara

berkembang, pada akhir pembicaraan mengenai Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) para anggota tetap menyatakan tekad menciptakan hubungan yang saling mendukung antara Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan WIPO serta organisasi internasional lain di bidang HAKI.

Hal ini dapat dilihat pernyataan tekad para negara anggota di dalam persetujuan tersebut, yang menyatakan, *...desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the WIPO as well as other relevant international organizations*. Demikian juga Indonesia, walaupun terjadi perdebatan antara setuju dan tidak setuju dari negara-negara berkembang terhadap keradaan GATT untuk menangani masalah HAKI, sebagai salah satu negara penandatangan Putaran Uruguay, telah pula meratifikasi TRIPs dengan Undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade*).

2. Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai HAKI

a. Organisasi HAKI Dunia (*World Intellectual Property Organization/WIPO*)

Berkembangnya perdagangan Internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap HAKI. Sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat

antar negara secara global. Dimulai pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HAKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya mulai sejak dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional terhadap milik perindustrian (*The International Union for the Protection of Industrial Property*) pada tahun 1883, yang lazim disebut dengan Konvensi Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886 dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for Protection for Literary and Artistic Works*, yang kemudian ditanda tangani di Bern dan lazim disebut sebagai Konvensi Bern.

Pada mulanya, kedua Konvensi ini masing-masing membentuk union yang berbeda, yaitu Union Internasional untuk Perlindungan Hak Milik Perindustrian (*The International Union for Protection of Industrial Property*) dan Union Internasional untuk Perlindungan Hak Cipta (*International Union for the Protection of Literary and Artistic Works*). Meskipun terdapat dua union, pengurusan administrasinya tetap dalam satu manajemen, bahkan dalam gedung yang sama, yaitu *United Biro for the Protection of Intellectual Property (Bivieux International Reunis Pour la Protection de la Propriete Intellectuelle Prancis)*.

Hak Milik Perindustrian menurut Konvensi Paris yang telah disebut di atas meliputi tiga komponen, yaitu paten, merek dan disain industri. Dengan demikian, pengaturan di dalam konvensi ini mencakup

hak merek, hak paten dan hak disain industri, sedangkan isinya terdiri dari tiga bagian penting, yaitu *pertama*, mengenai ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur HAKI pada umumnya. *Kedua*, mengenai prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib negara-negara anggota Uni. *Ketiga*, mengenai materi hak milik perindustrian, yaitu paten, merek dan disain industri itu sendiri.

Dikarenakan dalam Konvensi Paris tersebut dirasa masih terlalu umum pengaturannya, maka dalam perkembangannya telah diadakan perjanjian-perjanjian (*agreements*) yang terpisah antara pengaturan merek, paten dan disain industri. Konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian ini diadakan baik sebelum Konvensi Paris menjadi satu dengan Konvensi Bern di dalam WIPO tahun 1967 maupun sesudah itu.

Perjanjian-perjanjian ini merupakan suplemen terhadap Konvensi Paris dan tetap mendasarkan kepada Konvensi Paris. Perjanjian-perjanjian tersebut, antara lain, dibidang merek, yaitu Perjanjian Madrid 1891 tentang pencegahan pemalsuan Indikasi Asal dan Registrasi Merek Perdagangan Internasional (*Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indication of Origin and the International Registration Trademark*), Perjanjian Lissabon mengenai perlindungan pendaftaran internasional mengenai keterangan-keterangan asal barang 31 Oktober 1938 (*Lissabon Agreement Concerning the Protection and the International Registration of Declaration of Origin*), dan Perjanjian Nice mengenai klasifikasi

internasional atas barang dan jasa berkenaan dengan merek perdagangan (*Nice Agreement Concerning the International Classification of Good and Service to Which Trademark*).

Dibidang paten, antara lain, *European Convention for International Classification of Patent* (1954), Perjanjian Kerja sama Paten di Washington tahun 1970, Perjanjian Patena Eropa tahun 1973, dan *The Community Patent Convention* (CPC) tahun 1975. Selanjutnya, konvensi mengenai disain industri, dapat disebut di antaranya, perjanjian Den Haag 1925 mengenai deposit internasional tentang gambar-gambar atau model kerajinan (*The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Patern and Design*). Demikian juga Konvensi Bern, mengenai hak cipta, sejak diadakannya perjanjian ini pertama kali di Bern tahun 1886, telah mengalami beberapa revisi dan terakhir di Paris tahun 1971.

Suatu gagasan muncul dari peserta Konvensi Bern yang ingin mempersatukan satu sistem hukum hak cipta setelah Perang Dunia Kedua. Dengan disponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, utamanya UNESCO, gagasan ini dikonkritkan dengan diadakannya Konvensi Universal mengenai Hak Cipta (*Universal Copyright Convention/UCC*) di Jenewa pada bulan September 1952.

Selain konvensi-konvensi yang bersifat umum, terdapat pula konvensi-konvensi yang mengatur hak cipta dalam satu aspek saja, antara lain, perjanjian mengenai Perlindungan Penyiaran Televisi (*European*

Agreement on the Protection Television Broadcast) di Strausbourg tahun 1960, Konvensi mengenai Hak Salinan (*Neighbouring Right*) di Roma tahun 1961. Konvensi Roma tahun 1961 mengenai Bidang rekaman (*Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of their Phonograms*), Perjanjian Wina 1973, yaitu *Agreement for the Protection of Type and Their International Deposits*, Konvensi Brussel 1974 tentang *Relating to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite*.

Selain revisi dan penyempurnaan, baik Konvensi Paris maupun Konvensi Bern yang dirumuskan di atas, dalam perkembangan kedua konvensi ini juga timbul keinginan negara-negara peserta agar dibentuk suatu organisasi dunia untuk HAKI secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HAKI yaitu WIPO. WIPO sebagai organisasi HAKI kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.

Pada mulanya WIPO ini menganut beberapa prinsip, di antaranya prinsip teritorial (*the teritorial principle*), negara-negara anggota berhak untuk menentukan sendiri konkret HAKI negaranya dalam penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan WIPO, tidak memiliki mekanisme penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian perselisihan (*Law Enforcement and Despute Settlement*), dan lain-lain.

Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan WIPO seperti inilah menjadikan negara-negara maju/industri meragukan peran WIPO, terutama mengenai mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan. Oleh karena itulah, masalah ini menjadi agenda pembahasan di dalam GATT pada Putaran Uruguay yang dimulai sejak tahap permulaan perundingan awal tahun 1986 di Punta del Este Uruguay. Selanjutnya, dalam perundingan tahap akhir di Marrakesh, Maroko, diambil keputusan pada tanggal 15 April 1994. Salah satu di antaranya TRIPs, yaitu mengenai aspek dagang yang terkait dengan HAKI, sebagaimana hendak dibahas secara detail ketika membahas implikasinya terhadap Undang-Undang merek nasional dalam Bab berikutnya.

Kalau dikaji lebih lanjut, kekuatiran negara-negara maju terhadap keberadaan WIPO, esensinya terletak pada masalah penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan. Pada dasarnya, sebelum menetapkan permasalahan ini di dalam TRIPs, WIPO telah membentuk *Arbitration Center* pada sidang WIPO bulan September 1993. Pusat Arbitrasi ini berpusat di Jenewa, Swiss dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1994.²⁸

Badan ini bertugas mengatur arbitrasi, dan sebagai nara sumber bagi negara-negara anggota WIPO. Saat ini, badan tersebut mempunyai

²⁸Sudargo Gautama, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Volume 1, Jakarta, 1997, hal. 87.

lebih dari seratus lima puluh negara anggota.²⁹ Sebagai pusat arbitrase, badan ini memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan HAKI, melalui prosedur mediasi, arbitrase, arbitrase yang dipercepat, dan prosedur secara kombinasi.

Sebagai pusat nara sumber (*Resource Center*), badan ini menjembatani bidang HAKI dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberi bantuan, antara lain, membantu menyusun klausula arbitrase guna diselesaikan melalui Dewan Arbitrase, menyusun naskah persetujuan para pihak (*Submission Agreement*) dalam sengketa yang ada, dan memberi jasa menyelenggarakan pertemuan para pihak. Dengan demikian, khusus masalah penyelesaian sengketa di bidang HAKI, pada dasarnya WIPO telah memiliki perangkat yang memadai dan telah permanen, sementara hal serupa belum dimiliki oleh TRIPs.

Selain itu GATT tetap mensyaratkan, bahwa setiap anggota di dalam kewajiban internasional yang berkaitan dengan HAKI memasukan TRIPs ke dalam hukum nasionalnya, termasuk konvensi-konvensi internasional lainnya, seperti *Berne Convention* tentang *Copyright* dan *Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*.³⁰

²⁹*Ibid.*

³⁰Normin S. Pakpahan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998, hal. 42.

Dengan demikian, dalam rangka GATT, konvensi-konvensi yang ada di dalam naungan WIPO tetap dipakai sebagai acuan.

**b. Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan
(General Agreement on Tariff and Trade/GATT)**

GATT adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang bertujuan menciptakan suatu iklim perdagangan yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis agar tercipta perdagangan dunia yang bebas tanpa diskriminasi serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dalam bidang penanaman modal, lapangan kerja, dan mencegah terjadinya perang dagang yang merugikan dan lain-lain.³¹ Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan oleh GATT adalah sistem perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia.

Peran GATT yang demikian besar, didukung lebih dari 120 negara, yang berarti sekitar 90 persennya dari negara-negara produksi dunia.³² GATT didirikan pada tahun 1948, setelah Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara industri Barat mengalami banyak proteksionisme dan semangat autarki yang berkembang, menyusul depresi besar pada tahun 1930-an. GATT didirikan oleh 23 negara sebagai *founding contancing parties*

³¹Huala Adolf & Chandrawulan A., *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 1.

³²*Ibid.*

ini mau membentuk Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization/ITO*) melalui Piagam Havana dan merupakan organisasi yang menjadi bagian dari badan khusus PBB di samping Bank Dunia dan IMF. Hal ini tidak terlaksana, karena Piagam Havana yang hendak membentuk ITO gagal sehingga para anggota GATT membentuk suatu kelembagaan baru yang ditetapkan dalam konferensi-konferensinya. GATT bukan organisasi dalam pengertian hukum internasional, GATT hanya merupakan quasi organisasi internasional.³³ Dengan demikian, menurut pendapat ini, walaupun pada perancang GATT tidak merencanakannya sebagai organisasi internasional, sejarah perjalanan GATT telah memaksanya berperan sebagai organisasi internasional, yakni sebagai wadah untuk berkonsultasi, bernegosiasi, dan berperan dalam menerapkan aturan-aturan hukum mengenai perdagangan internasional.

Benih sejarah pembentukan GATT berawal pada waktu ditandatangani Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) pada bulan Agustus 1941, yang bertujuan menciptakan suatu sistem perdagangan dunia yang didasarkan pada nondiskriminasi dan kebebasan tukar menukar barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya praktek proteksionisme yang berlangsung pada tahun 1930-an yang sangat

³³*Ibid.* hal. 3. Bandingkan pula dengan batasan organisasi internasional yang dikemukakan oleh R. Bernhardt, dalam *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 5, 1983, hal. 120.

memukul perekonomian dunia.³⁴ Dengan tujuan tersebut, serangkaian pembahasan dan perundingan telah dilakukan, yang berkisar pada upaya-upaya pembentukan ITO, yang dilakukan terutama oleh Amerika Serikat, Inggris dan Kanada.

Usul pembentukan ITO disambut baik oleh ECOSOC (*Economic and Social Council*) sebagai badan khusus PBB yang berhasil suatu komisi persiapan. Selanjutnya komisi ini melakukan persidangan-persidangan di London pada tanggal 18 Oktober sampai 26 Desember 1946.³⁵ Komisi ini berhasil mengeluarkan suatu rancangan Piagam London, namun para anggota peserta pertemuan gagal mencapai kata sepakat untuk mengesahkan rancangan piagam tersebut dan selanjutnya negara-negara tersebut ditambah dengan negara Belanda dan Perancis membentuk komisi perancang rumusan suatu organisasi perdagangan baru.³⁶ Pertemuan penting diadakan antara bulan April hingga Oktober 1947. Selama periode ini panitia persiapan melanjutkan tugasnya membuat rancangan Piagam ITO, juga diadakan perundingan bilateral di antara para anggota.³⁷

Hasil perundingan-perundingan khusus mengenai konsesi tarif timbal balik (*reciprocal tariff concession*) dari perundingan-perundingan ini

³⁴*Ibid.* hal. 6.

³⁵*Ibid.* hal. 6., sebagaimana dikutip dari M.A.G. van Meerhaeghe, *International Economic Institutions*, Kluwer, Nederlands, 1987, hal. 101.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.* hal. 7.

dicantumkan ke dalam GATT, yang ditandatangani tanggal 30 Oktober tersebut, *The General Agreement* ditetapkan tanggal 1 Januari 1948, sambil tetap berlakunya ITO.³⁸

Selanjutnya pembahasan mengenai ITO diadakan di Havana oleh 66 negara tanggal 21 Nopember 1947 sampai 24 Maret 1948 dan berhasil mengesahkan Piagam Havana. Namun, negara-negara peserta tidak berhasil meratifikasi karena Amerika Serikat sebagai pelaku utama perdagangan dunia pada saat itu menyatakan tidak akan meratifikasi piagam tersebut. Itulah sebabnya ITO tidak pernah berlaku efektif.

Dalam sejarah GATT, Putaran Uruguay merupakan perundingan paling kompleks dari tujuh putaran sebelumnya dilaksanakan dalam rangka GATT. Selain anggotanya semakin besar, juga membahas hal-hal yang lebih luas dalam bidang perdagangan sebagai antisipasi terhadap perkembangan yang pesat perdagangan dunia dalam era globalisasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian dunia yang akan menuju peningkatan perdagngan, penanaman modal, lapangan pekerjaan, dan penghasilan di seluruh dunia.³⁹

Selain itu, hal yang penting di dalam Perjanjian Putaran Uruguay ini adalah pernyataan bersama para anggota yang menyatakan bahwa

³⁸*Ibid.* hal. 8.

³⁹Kuntjoro Jakti B.M., *Persetujuan Marrakesh 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional*, *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No. 2, Jakarta, 1997, hal. 114.

penandatanganan mereka atas ketentuan akhir hasil-hasil perundingan multilateral Putaran Uruguay ini merupakan peralihan dari GATT ke WTO. Selanjutnya WTO merupakan organisasi payung yang membawahi semua perjanjian dalam Putaran Uruguay dan akan menjadi pengganti GATT.

WTO akan mengadministrasikan semua perjanjian, menyediakan forum untuk negosiasi, mengadministrasikan sistem penyelesaian sengketa, memantau kebijaksanaan perdagangan, dan bekerjasama dengan lembaga ekonomi internasional lainnya.

Pernyataan bersama dari para peserta ini dituangkan di dalam Pasal I persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang berbunyi sebagai berikut, "*The World Trade Organization is hereby established.*"⁴⁰

Dengan adanya organisasi baru ini sistem perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam WTO. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat memerlukan kelanjutan dari sistem perdagangan dunia yang terbuka, diperlukan adanya langkah untuk lebih memanfaatkan dan mengambil

⁴⁰WTO, *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Marrakesh, 15 April 1994.

peranan dalam kegiatan WTO agar sistem perdagangan yang terbuka dapat tetap dikembangkan.⁴¹

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian di atas, salah satu organisasi Internasional yang bertujuan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan marketing secara kompetitif adalah GATT, yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sesudah Perang Dunia Kedua.⁴² Perundingan GATT dilakukan dalam delapan putaran. Pada putaran pertama hingga putaran keenam pada dasarnya masih membicarakan masalah bidang tarif bea dan cukai. Baru setelah putaran ketujuh, yang terkenal dengan Putaran Tokyo, GATT mulai membicarakan masalah-masalah non tarif.

Dalam putaran ini telah diterima sembilan perjanjian khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut; *pertama*, yang merupakan perjanjian-perjanjian khusus yaitu mengenai hambatan-hambatan teknis terhadap perdagangan, ikut sertanya negara-negara atau pemerintah dalam perdagangan, interpretasi dan penggunaan ketentuan-ketentuan mengenai subsidi dan perjanjian GATT, perjanjian yang berkenaan dengan produksi daging, persetujuan internasional tentang produksi susu, implementasi penilaian pihak bea cukai, dan implementasi

⁴¹Kartadjuma H.S., *GATT, WTO, dan hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997.

⁴²Sudargo Gautama, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 11.

anti dumping. *Kedua*, yang merupakan kesepakatan atau *code*, yang tidak ditandatangani secara khusus sebagai perjanjian-perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi pernyataan-pernyataan yang mengedepankan beberapa cita-cita dan kewajiban secara umum, dan prosedur yang harus diikuti berkenaan dengan masalah bersangkutan.⁴³

Dalam rangka perjanjian GATT, yaitu pada tahapan putaran kedelapan, telah disepakai paket hasil perundingan perdagangan yaitu persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (TRIPs). Persetujuan TRIPs ini memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia, merupakan perjanjian internasional di bidang HAKI secara ketat. Persetujuan ini bertujuan untuk memperjelas aturan GATT yang mengatur tentang perlindungan HAKI dan merundingkan aturan baru yang sesuai dan membahas perdagangan barang palsu dan lain-lain.

Latar belakang diadakannya persetujuan TRIPs ini adalah, bahwa para anggota peserta melihat dan mengakui adanya praktek-praktek dari negara-negara yang berbeda dalam memberikan standar perlindungan dan pelaksanaan HAKI. Adanya perbedaan praktek tersebut telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan ekonomi internasional oleh karena itu, untuk mengakhiri hal tersebut diperlukan suatu persetujuan

⁴³*Ibid.* hal. 3.

untuk mengantisipasi ketegangan tersebut. Itulah sebabnya GATT dalam Putaran Uruguay menetapkan penerapan prinsip-prinsip dasar tentang HAKI yang relevan, peraturan mengenai pelaksanaan atau penegakan hak-hak tersebut, penyelesaian sengketa multilateral, dan peraturan peralihannya.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tiga bagian, yaitu bagian pertama, menetapkan ketentuan dan prinsip-prinsip dasar, berupa komitmen perlakuan nasional yang memperlakukan warga negara lain dengan perlakuan yang sama seperti kepada warga negaranya sendiri. Ketentuan ini juga mengandung suatu klausul perlakuan yang sama terhadap semua warga negara (*most favoured nations*), yang diberikan secara langsung kepada warga negara asing tanpa syarat.

Bagian kedua, mengatur bentuk-bentuk HAKI. Standar mengenai keberadaan, lingkup, dan pengakuan HAKI terdiri dari Hak Cipta, dan hak-hak terkait lain, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Produksi Industri, Desain Lay-out dari Rangkaian Elektronik terpadu, Perlindungan Terhadap Informasi Yang Dirahasiakan, dan pengendalian terhadap praktek-praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Bagian ketiga, mengatur antara lain, kewajiban pemerintah negara anggota untuk memberikan prosedur dan upaya penanggulangan menurut hukum nasionalnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk jaminan agar HAKI negara tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa TRIPs sebagai salah satu persetujuan internasional mengenai HAKI telah menetapkan secara komprehensif hal-hal yang berkaitan dengan HAKI, baik menetapkan prinsip-prinsip dasar, standar dan lingkup serta penggunaan HAKI, sistem penegakan hukum di bidang HAKI, maupun prosedur untuk memperoleh dan mempertahankan HAKI berikut prosedur *inter-parties* terkait, dan lain-lain.

3. Urgensi Keberadaan HAKI Dalam Kancah Ekonomi Global

a. Prinsip-prinsip Hukum HAKI

Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *intellectual property*. Selain istilah ini, juga dikenal istilah *intangibile property*, *crestive property*, dan lain-lain. Istilah ini mempunyai pengertian yang lebih luas, mencakup antara lain karya kesusasteraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha dan penentuan nama komersial (*commercial names and designation*), dan perlindungan terhadap persaingan curang.

Di bidang HAKI terdapat bidang yang khusus berkenan dengan bidang industri dan ilmu pengetahuan. Bidang ini sering disebut hak milik perindustrian (*industrial property*). Yang diutamakan di sini adalah

hasil penemuan atau hasil karya yang dapat digunakan untuk meaksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah aspek terpenting dari hak milik perindustrian.

HAKI merupakan suatu hak atas kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu di antaranya berupa idea. Menurut W. R. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.⁴⁴

HAKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah menjelma menjadi sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, "*Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the available to cover that body of legal rights which arise from mental artistic endeavor.*"⁴⁵

Dari rumusan di atas kita dapat menyimpulkan, bahwa HAKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat serta berguna dalam

⁴⁴W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Edisi Ke 2, Sweet and Maxwell, London 1989, halaman 5.

⁴⁵David I. Bainbridge, *Computers and the Law*, Pitman Publishing, London, 1990, p. 7.

menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut dapat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Esensi yang terpenting dari setiap bagian dari HAKI ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*) di bidang kesenian (*art*), dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, maupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu. Meski tampak abstrak hak pemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat. Akan tetapi, hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda. Lagi pula, kedua hak tersebut bersifat mutlak.

Di Eropa Kontinental pengaturan hukum perdata mengenai HAKI ini terpisah dari KUHPerdata.⁴⁶ Pengaturannya tersendiri dalam undang-undang tertentu, misalnya Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Paten. Keadaan demikian dapat dilihat dari akar hukum Eropa Kontinental yang mengacu pada hukum Romawi. Terbatasnya pengertian benda hingga barang-barang dan hak-hak yang berwujud dengan mengesampingkan benda-benda tidak berwujud dapat diterangkan dari hukum Romawi, seperti hak cipta dan hak oktroi yang belum dikenal orang saat itu.

⁴⁶M. Djumhana & Djubaedillah R., *Op.cit.* hal 15.

Karena masyarakat di Negeri Belanda sedemikian terikat pada hukum Romawi, penyesuaiannya tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Itulah sebabnya, hak atas barang tak berwujud tersebut tidak diatur dalam *Burgelijk Wetboek* sesuai pembagian hukum perdata Romawi, akan tetapi dalam undang-undang tersendiri.

HAKI sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), pemilik pada prinsipnya bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan. Contohnya, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum; disamping perlindungan yang terbatas pada jangka waktu tertentu.

Jangka waktu perlindungan HAKI ini ditentukan dengan jelas dan pasti dalam undang-undang, tetapi tidak sama bagi semua jenis HAKI. Misalnya, di Indonesia paten dilindungi selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten, sedangkan hak cipta, khususnya karya rekaman suara dan pertunjukan, dilindungi selama lima puluh tahun.

Ketentuan mengenai jangka waktu paten ini di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1997 tentang Paten. Ketentuan mengenai jangka waktu ini mengacu pada TRIPs yang menetapkan jangka waktu perlindungan paten tidak kurang dari dua puluh tahun. Ketentuan

ini terdapat dalam Pasal 33 TRIPs sebagai berikut, "*The term of protection available shall not and before the expiration of a period of twenty years counted from the filling date.*"

Selanjutnya, HAKI bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya adalah bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang HAKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan agaknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.

Selain itu, HAKI bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan dalam lingkup hak-hak perdata. Hal ini diakui dalam TRIPs, sebagaimana tercantum di dalam Considerans TRIPs, yang menyatakan, *Members, recognizing that intellectual property rights are private rights.*

Sebagaimana telah disinggung pada rumusan di atas, pada prinsipnya HAKI diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui ciptaannya.

Pandangan demikian didukung dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis.⁴⁷

Menurut N.E. Algra, sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahamkan atas asas *suum cuique tribuere*, yang menjamin bahwa benda yang diperoleh secara demikian itu adalah kepunyaan seseorang tersebut. Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.⁴⁸

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Guna membatasi penonjolan kepentingan perorangan, maka hukum memberikan pula jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan terpeliharanya kepentingan seseorang dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HAKI. Sistem HAKI sekarang memberi keseimbangan antara dua kepentingan yaitu, antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum.

Keseimbangan antara kedua kepentingan ini bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Menyangkut dua kepentingan HAKI ini dapat dilihat

⁴⁷M. Djumhana & Djubaedillah R., Op.cit. hal. 19.

⁴⁸N.E., Algra, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 210.

pada Pasal 27 the Declaration of Human Rights, yang menyatakan, "Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefit; Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author."

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, sistem HAKI didasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain, sebagai berikut. Pertama, Prinsip Keadilan (*the principal of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja padanya, yang membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut *hak*.

Setiap *hak* menurut hukum tersebut mempunyai titel, yaitu sebagai suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Menyangkut HAKI, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penciptaan yang berdasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri si

penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

Prinsip persamaan perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam TRIPs, antara lain pada Part I Article 1 Sub.Article 3, yang menyatakan, "*Members shall accord the treatment provided for in this agreement to the national of other members.*"

Yang dimaksud anggota lain-*members*, dalam pasal ini adalah orang perorangan atau badan hukum dari suatu negara anggota perlindungan berdasarkan konvensi-konvensi yang telah ada tentang HAKI, seperti Konvensi Paris (1967) dan Konvensi Bern (1971).

Kedua, Prinsip Ekonomi (*the economic argument*). HAKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia: diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya. Memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti, *technical fee*, dan lain-lain.

Ketiga, Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*). Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan

untuk memungkinkan hidup. Selanjutnya dari karya tersebut akan timbul pula gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HAKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

Keempat, Prinsip Sosial (*the social argument*). Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain. Akan tetapi, hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat, jadi, manusia di dalam hubungan dengan manusia lain, sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diberikan dan diakui oleh hukum pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan persekutuan atau perseorangan atau kesatuan tersebut, tetapi pemberian hak kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum. Oleh karena dengan diberikannya hak tersebut

kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat tetap akan terpenuhi.

Prinsip-prinsip di atas mengandung juga sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam perlindungan dan penegakan hukum HAKI yang ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi, untuk memperlancar pengalihannya menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Landasan dan prinsip-prinsip timbul dan diakuinya HAKI dan sifat HAKI berlaku secara umum dan diakui oleh negara-negara di dunia. Akan tetapi setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan perbedaan sistem hukum, sistem politik dan landasan filosofi suatu negara, maupun sejarah dan kondisi ekonomi negara tersebut.

Negara-negara berkembang dan negara yang masih terbelakang akan berbeda pandangannya mengenai HAKI dengan negara-negara maju, terutama terhadap HAKI yang berkaitan dengan industri dan perekonomian.

Untuk menyatukan pandangan inilah, timbul perjanjian-perjanjian maupun persetujuan-persetujuan internasional, regional, maupun bilateral mengenai HAKI. Tujuannya adalah agar terdapat keseragaman pengaturan dan perlindungan terhadap hak tersebut sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas perekonomian dan perdagangan maupun

teknologi dan ilmu pengetahuan. Melalui perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan ini dapat dihilangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam perekonomian dunia yang lebih maju.

Para anggota TRIPs menyadari akan hal itu, yaitu adanya kebutuhan akan perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang berupa keluwesan dalam penerapan hukum serta peraturan di bidang HAKI agar mampu menciptakan dasar yang mapan dan wajar bagi pembangunan teknologinya. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan bersama para anggota persetujuan TRIPs yang menyatakan, "*Members, recognizing also the special needs of the last-developed country members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of law and regulation in order to enable them to create a sound and viable technological base.*"

Standar mengenai keberadaan, lingkup, dan penggunaan HAKI di dalam TRIPs diatur di dalam Bab II, yang terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak Terikat Lain (*copyright and related right*), Merek Dagang (*trademarks*), Indikasi Geografis (*geographical indications*), Desain Produk Industri (*industrial designs*), Paten (*patent*), Rangkaian Elektronik Terpadu (*lay-out designs of integrated circuits*), Topografi (*topographies*), Perlindungan terhadap Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Indisclosed Information*), dan Pengendalian atas Praktek-praktek Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licencies*).

Standar ini tidak dianut secara sama oleh semua negara anggota yang bergabung dalam WTO. Indonesia sendiri sampai dengan sekarang ini mengelompokan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan pada tiga jenis HAKI, yaitu Hak Cipta, Paten, dan Hak Merek. Desain industri, walaupun sudah diatur di dalam hukum positif Indonesia, dimasukan di dalam pengaturan mengenai perindustrian secara luas.

b. Urgensinya Dalam Kancah Ekonomi Global

Mengutip Jhon Naisbit dan Patricia Aburdene dalam bukunya *Ten New Direction for the 1990's Megatrends 2000*, Sunaryati Hartono, mengartikan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana seluruh dunia menjadi satu ekonomi. Keadaan demikian diakibatkan oleh semakin terbukanya hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara sehingga pada taraf permulaan, yaitu sekitar tahun 1970-an sampai dengan dasa warsa 1980-an, mendorong negara-negara di dunia menjadi saling tergantung (*interdependent*).⁴⁹

Hubungan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian menyebabkan sistem ekonomi nasional negara-negara di dunia cenderung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi global. Akitivitas ekonomi berlangsung dalam gerak arus barang, jasa, dan uang

⁴⁹Sunaryati Hartono, *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, Jakarta, 1997, hal. 28.

di dunia secara dinamis sesuai dengan prinsip ekonomi. Akitivitas demikian menjadikan hambatan-hambatan (*barrier entry*), seperti proteksionisme perdagangan, larangan investasi, regulasi devisa, dan moneter. Membatasi arus barang dan jasa maupun kapital internasional menjadi tidak relevan lagi.

Sentimen ekonomi nasional (nasionalisme ekonomi) menjadi isu yang tidak populer lagi karena kekuatan mekanisme pasar internasional seolah-olah telah menghilangkan batas-batas administrasi kekuasaan politik suatu negara. Hal ini menurut Hendra Helwani dan Priyono Tjiptoherijanto H., yang juga mengutip pendapat Jhon Naisbit dan Alfin Toffler, karena masyarakat dunia dewasa ini sedang memasuki era masyarakat informasi yang beralih dari masyarakat industri. Dalam era ini masyarakat dan negara di dunia tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena teknologi informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuasaan negara. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan kepedulian yang tinggi dari masyarakat luas mengenai berbagai informasi dari berbagai belahan dunia.⁵⁰

Ketergantungan ekonomi tersebut di atas menimbulkan hubungan antar negara tumbuh menjadi hubungan-hubungan antar blok ekonomi dan pakta perdagangan, dengan membentuk Pasar Bersama Regional.

⁵⁰Hendra Halwani & Priyono Tjiptoherijanto H., *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 212.

Kekuatan blok-blok ekonomi ini akhirnya akan menjadi ukuran kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) tiap-tiap negara dalam kancah perdagangan internasional. Blok-blok ekonomi ini membentuk pasar bersama regional, yang dibentuk oleh negara (multinasional), yang pada umumnya didasarkan pada saling berdekatan dalam arti geografis, sejarah, ekonomi, struktur sosial budaya, dan lain-lain. Tujuannya untuk memanfaatkan unsur-unsur produksi dan perdagangan secara maksimal dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di negara-negara anggota, dengan membebaskan lalu lintas unsur-unsur ekonomi di antara negara anggota.

Pasar bersama regional ini dapat berbentuk, antara lain, daerah perdagangan bebas (*free trade area*), yang berarti antara tiap-tiap negara anggota diadakan pembebasan bea (*custom union*), antara lain dengan menghapuskan semua bea lalu lintas barang sesama negara anggota, sedangkan dengan pihak negara lain diadakan tarif bea bersama.

Sebagai wadah untuk menampung, menyalurkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggota, blok-blok negara tersebut membentuk komisi. Komisi-komisi yang telah terbentuk dewasa ini, antara lain Komisi Negara Eropa (*Economic Commission for Europe/ECE*), Komisi Ekonomi Asia Timur Jauh (*Economic Commission for Asia and the Far East/ECAFE*), Komisi Ekonomi Amerika Latin (*Economic Commission for Latin America/ECLA*), Pasar Bersama Amerika Tengah (*The Central America*

Common Market), Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pasific Economic Corporation/APEC*), Wilayah Perdagangan Bebas Asean (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*), dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North America Free Trade Agreement/NAFTA*), dan lain-lain.

Blok-blok ekonomi tersebut, tampaknya dibentuk atas kedekatan wilayah. Dengan kata lain, bahwa letak/geografis suatu negara merupakan suatu dorongan untuk bersatu mendirikan blok ekonomi. Akan tetapi, selain atas dasar pembentukan tersebut, terdapat organisasi-organisasi perdagangan internasional, yang menyangkut satu bidang ekonomi, seperti bidang perbankan serta jenis dan sifat komoditas tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan, antara lain, Organisasi Keuangan Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) dan *International Bank for Reconstruction and Development/IBRD*, yang lebih dikenal dengan Bank Dunia (*World Bank*).

Dalam kaitan dengan globalisasi ekonomi, selain organisasi-organisasi internasional tersebut di atas, sekarang ini terdapat satu organisasi yang sangat besar peranannya dalam pembentukan sistem ekonomi dan hukum global, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Perjanjian pembentukan WTO ditandatangani di Marrakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Perjanjian ini adalah hasil konkret perundingan Putaran Uruguay. Perjanjian ini telah menentukan kerangka kelembagaan tetap untuk mengatur dan mengenai mekanisme

hubungan perdagangan di antara negara anggota. Tujuan penentuan kerangka organisasi tersebut adalah untuk menciptakan lembaga yang lebih tetap dan lebih solid untuk mengakomodasi pelaksanaan, administrasi, dan operasi dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dalam satu sistem.

Dalam persetujuan WTO ini terdapat empat sifat pokok yang telah mengglobal di bidang ekonomi yang disepakati dalam rangka memajukan perekonomian dunia, yang dijadikan sebagai lampiran persetujuan WTO, yaitu mengenai Persetujuan-persetujuan Multilateral tentang Perdagangan Barang (*Multilateral Agreements on Trade in Goods*), Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*), Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*), Kesepakatan tentang Peraturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa (*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*), serta Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism*).

B. Merek Sebagai Komoditi Dagang Dan Aspek Hukumnya

1. Pengertian Merek

Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda yang dilekatkan pada barang atau jasa yang menunjukkan identifikasi pembuat atau pemilik

maupun daerah asal wilayah geografisnya. Agar tanda tersebut dapat menjelma atau diterima sebagai merek, maka tanda itu harus memiliki daya pembeda yang dapat digunakan untuk membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Dalam dua Undang-undang Merek yang terdahulu yakni *Reglement Industrie Eigendom* S. 1912 No. 545 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1961 tidak tercantum definisi tentang merek. Pengertian merek dapat dilihat dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh para sarjana. Berikut ini dikutip beberapa pengertian merek, antara lain:

1. H. M. N. Purwo Sutjipto, mengemukakan, "merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".⁵¹
2. R. Soekardono, memberikan batasan, "merek adalah sebuah tanda (dalam bahasa Jawa: ciri atau tengger), suatu "*kentecken*" kata almarhum Prof. Molengraaf, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau jaminan kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain."⁵²

⁵¹H. M. N. Purwo Sutjipto, *Op.Cit*, hal 88.

⁵²R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1979, hal. 149.

3. Sudargo Gautama, mengemukakan pengertian merek dengan meninjau dari fungsinya, "merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan.⁵³

Dari beberapa pengertian merek yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa batasan rumusan merek hanya difokuskan pada fungsi dari merek yang diakui sebagai daya pembeda. Selain itu dalam batasan merek tersebut belum memasukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa. Penggunaan merek masih terbatas pada hasil produksi atau perdagangan barang saja. Sedangkan jasa meskipun sudah lama menjadi komoditas perdagangan, namun penggunaan merek untuk jasa relatif masih baru bila dibandingkan dengan istilah paten atau merek dagang. Istilah *service mark* atau merek jasa untuk pertama kali mulai digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat pada tahun 1946, yaitu *Federal Lanham Act* disahkan. Sejak saat itu pengakuan ruang lingkup merek tidak hanya mencakup bidang merek dagang saja tetapi mencakup juga merek jasa.⁵⁴

Dalam konvensi Internasional pengakuan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa baru dimasukan dalam Konvensi Paris

⁵³Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 34.

⁵⁴Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek Paten & Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 21.

pada revisi di Lisbon tahun 1958. Sejak itu barulah negara-negara peserta *Uni Paris Convention* mencantumkan merek jasa dalam undang-undang merek di negara masing-masing.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara berkembang yang mengadakan revisi terhadap undang-undang merek dengan mengacu pada *Model Law* yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Dalam *Model Law* tersebut pengertian merek dirumuskan dalam pasal 1 huruf *a* dan *b* berbunyi sebagai berikut:

- a. *"Trade Mark" means any visible sign serving to distinguish the goods of one enterprise from those of other enterprise.*
- b. *"Service Mark" means any visible sign serving to distinguish to service of one enterprise from those of other enterprise.*

Dengan berorientasi pada rumusan *Model Law*, dalam pembaharuan undang-undang merek Indonesia melalui Undang-undang No. 19 tahun 1992 pengertian merek dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek, suatu merek haruslah mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Merek merupakan tanda.

Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut berbentuk atau wujudnya dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut.

2. Merek mempunyai fungsi sebagai daya pembeda.

Merek yang akan digunakan untuk barang atau jasa oleh seseorang atau badan hukum, haruslah memiliki daya pembeda dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Dengan kata lain merek tersebut tidak boleh mempunyai persamaan dengan merek milik orang/badan hukum lain.

3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Untuk dapat didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) di Kantor Merek guna mendapat pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Merek, penggunaan merek atas barang atau jasa harus mempunyai tujuan dalam aktifitas dunia bisnis. Dengan demikian penggunaan tanda pada suatu barang atau jasa yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan, tidak diakui sebagai merek.

Sebagai contoh suatu tanda berupa gambar pohon beringin, bintang atau gambar kepala banteng yang dipakai untuk baju kaos, topi,

jaket dan sebagainya yang tujuannya untuk aktifitas politik, atau suatu tanda yang digunakan pada jasa yang bertujuan dalam kegiatan memberikan bantuan pada orang lain atau kegiatan sosial, keagamaan dan sebagainya, bukan merupakan merek yang dimaksud dalam Undang-undang Merek. Penggunaan tanda atas barang atau jasa yang berada di luar jalur kegiatan perdagangan seperti itu, tidak dapat didaftarkan untuk diakui sebagai merek atau dikatakan *unregistrable*.

2. Hak Atas Merek

Suatu hal penting sehubungan dengan perlindungan merek adalah perlunya pengakuan hak secara resmi oleh negara atas merek, baik yang dimiliki oleh seseorang, badan hukum atau beberapa orang atau beberapa badan hukum secara bersama-sama (merek kolektif). Suatu merek tidak akan mempunyai arti dan memberi manfaat yang besar bagi pemiliknya, tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap hak atas merek tersebut.

Pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap hak atas merek dilegitimasi melalui Undang-undang Merek dan diwujudkan dengan memberikan hak eksklusif. Tanpa adanya hak atas merek yang berupa hak eksklusif bagi pemilik, tidak mungkin tercipta suatu perdagangan bebas dengan persaingan jujur dan sehat dalam lalu lintas perdagangan, karena tidak adanya hak monopoli bagi pemilik merek,

akan menyebabkan semua orang merasa bebas menggunakan suatu merek milik siapapun.

Pihak-pihak yang beritikad tidak baik akan leluasa meniru, mengcopy atau mereproduksi merek orang lain atau membongceng merek-merek terkenal yang sudah mempunyai reputasi tinggi. Keadaan yang secara nyata telah merugikan pemilik merek dan juga konsumen ini, tentu tidak dapat digugat oleh pemilik jika kepadanya tidak diberikan hak eksklusif sebagai wujud kepastian dan jaminan hukum bagi pemilik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Merek, negara memberikan pengakuan terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Namun untuk menentukan siapakah yang berhak atas suatu merek tergantung dari sistem yang dianut dalam undang-undang merek dari negara yang bersangkutan.

Secara umum terdapat dua cara untuk memperoleh hak atas merek yaitu berdasarkan *sistem deklaratif* dan *sistem konstitutif*. Undang-undang Merek No. 19 tahun 1992 menganut *sistem konstitutif* yang berarti pendaftaran atas merek bagi pemilik merupakan suatu keharusan, apabila pemilik menghendaki agar menurut hukum ia dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek.

Secara yuridis pengertian hak atas merek tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Merek No. 19 tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.”

Dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Merek tidak diberikan keterangan bahwa makna hak khusus atau hak eksklusif atas merek adalah hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan menggunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya.

Esensi pokok hak khusus atas merek yang terkandung dalam pasal 3 Undang-undang Merek adalah terletak pada kata *menggunakan*. Pemilik menggunakan sendiri merek miliknya, atau orang lain atau badan hukum lain dapat menggunakan merek tersebut dengan memperoleh izin dari pemilik. Tanpa izin pemilik, orang lain dilarang menggunakan merek itu. Dengan demikian pengertian menggunakan mengandung sekaligus *larangan* terhadap siapapun untuk menggunakan merek tersebut.

Di dalam kepustakaan maupun praktek, pengertian menggunakan sendiri dikembangkan meliputi:

1. Menikmati secara eksklusif atas penggunaan.

Menurut teori ini, hak khusus memberi hak atau titel yang sah kepada pemilik *exclusive enjoyment* yakni menikmati secara eksklusif untuk:

a. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label, atau gambar:

- Dalam tulisan menulis surat;
- Pada barang atau jasa;
- Pada kemasan (*packaging*);
- Dalam advertensi atau promosi.

b. *Exclusive enjoyment* atas manifestasi yang lahir dari merek:

- Menikmati secara eksklusif *good will* atau *misi baik* yang lahir dari merek;
- Reputasi tinggi (*high reputation*);
- Kemashuran merek (*well kown mark*);
- Indikasi sumber asal dan geografis barang atau jasa yang dilindungi merek;
- Sentuhan budaya dan keakraban yang ditimbulkan merek atas barang atau jasa yang dilindungi.

2. *Eksplorasi eksklusif* atas keuntungan.

Hak eksklusif mengandung hak *exclusive financial exploitation*. Artinya pemilik merek berhak penuh mengeksploitasi merek untuk memperoleh keuntungan. Namun tentu saja dengan selalu

memperhatikan etika bisnis. Hak eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ini meliputi:

- a. Menawarkan barang atau jasa dalam perdagangan domestik.
 - b. Menyimpan barang dalam arti tidak bertujuan monopoli dan spekulasi.
 - c. Mensuplai barang.
 - d. Mengekspor barang.
3. Memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan.

Pemberian izin atau lisensi menggunakan merek dapat diberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau kepada badan hukum. Pada prinsipnya pemberian izin mempergunakan merek tersebut meliputi hak *exclusive exploitation*, kecuali ada kesepakatan pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

3. Fungsi Merek Di Bidang Perdagangan

Upaya untuk meningkatkan daya saing dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya meningkatkan penggunaan teknologi dalam produksi, mencari metode-metode baru melalui *research*, meningkatkan promosi, melakukan *management* usaha dengan baik agar bisa beroperasi seefisien mungkin atau tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengembangkan usaha. Semua upaya itu ditujukan untuk

menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas baik dengan harga pada tingkat bersaing, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar.

Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan menjadi semakin bebas, diperlukan kemampuan daya saing dari para produsen melalui penampilan produk yang bermutu tinggi yang dikenal oleh masyarakat dari merek yang digunakan atas produk tersebut. Disinilah arti penting penggunaan merek atas barang dan/atau jasa yang dapat berfungsi sebagai alat kompetisi.

Merek dikatakan dapat berfungsi sebagai alat kompetisi, karena melalui merek inilah suatu produk menembus pasar untuk bersaing dengan produk-produk lainnya, baik di pasar dalam negeri dan dikenal secara luas oleh konsumen.

Fungsi merek di bidang perdagangan sangat penting, karena dengan menggunakan merek suatu produk dapat unggul dalam persaingan, bahkan untuk merek tertentu yang sudah mempunyai reputasi tinggi dapat mendominasi pasar dengan cara yang sehat, sehingga menguntungkan masyarakat. Adapun fungsi merek di bidang perdagangan antara lain adalah:

1. Fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas produk.

Melalui tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

dilekatkan pada produk barang atau jasa yang di bidang perdagangan dikenal sebagai merek, konsumen dapat mengenal suatu produk dengan mudah. Bagi konsumen merek sebagai identitas produk sangat penting, karena berdasarkan merek itulah konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk lainnya yang sejenis dalam satu kelas. Dengan demikian konsumen akan lebih mudah memilih barang atau jasa yang banyak ditawarkan di pasar.

Bagi produsen, dengan menggunakan merek sebagai identitas produk yang dihasilkan, mereka dapat melakukan promosi untuk memperkenalkan produk-produk tersebut pada masyarakat. Dan sekaligus memasarkan barang atau jasa itu pada masyarakat dengan menggunakan merek tersebut.

2. Fungsi merek sebagai indikator sumber.

Dalam lingkup perdagangan yang sudah mengglobal, hubungan antara produsen dan konsumen sudah sangat jauh sekali. Dalam hubungan yang sudah demikian jauh, tidak mungkin bagi konsumen untuk mengetahui siapa dan reputasi dari produsen suatu barang atau jasa yang beredar di pasaran. Disinilah penggunaan merek pada barang atau jasa dapat berfungsi sebagai indikator sumber yang menghubungkan produk yang bersangkutan dengan produsennya atau daerah asalnya.

Dengan mengetahui sumber yang jelas dari suatu produk barang atau jasa melalui merek, berarti adanya jaminan bagi konsumen bahwa suatu produk bersumber secara sah dari unit usaha atau korporasi tertentu. Dan memberikan juga jaminan bahwa produk tersebut dibuat secara profesional. Hal ini sangat bermanfaat bagi produsen yang memungkinkan ia berkinerja lebih baik dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk, guna mempertahankan nama baik, kepribadian dan reputasi perusahaan sebagai sumber asal dari barang atau jasa tersebut.

3. Fungsi merek sebagai indikator kualitas.

Selanjutnya untuk mempertahankan indikator sumber tersebut, tentu setiap produsen akan berupaya untuk tetap menampilkan produk-produk berkualitas tinggi yang lebih baik dari produk lainnya yang sejenis, agar memperoleh kepercayaan dari konsumen. Akibatnya merek memperoleh fungsi sebagai indikator kualitas, yakni memberikan jaminan kualitas produk bagi konsumen.

Di pasar luar negeri atau dalam negeri, upaya menampilkan produk-produk berkualitas tinggi seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *good will* suatu merek di mata konsumen.

4. Fungsi sugestif.

Dalam perkembangan lebih lanjut, merek-merek yang telah mempertahankan fungsi indikator sumber dan fungsi indikator kualitasnya dengan baik, akan mendapat tempat tersendiri di hati konsumen. Jika dalam kinerjanya memasarkan produk-produk tersebut, produsen melakukan pengiklanan secara agresif untuk menciptakan kejelasan identitas suatu produk, sekaligus sebagai langkah awal memasyarakatkan dan mempopulerkan suatu merek, maka konsumen akan tersugesti menjadikan merek tadi sebagai simbol. Simbol ini akan melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik terhadap merek.

Apabila asosiasi kultural dan sentuhan mistiknya meliputi masyarakat luas, berarti merek tersebut telah memiliki reputasi tinggi atau *higher reputation*. Reputasi dari merek yang menjelma sebagai *good will* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai bagi produsen atau pedagang dalam memperluas pasar.

Daya saing dari merek-merek yang sudah menjelma sebagai simbol status serta gaya hidup atau *life style*, tidak hanya mampu memperluas dan mempertahankan pasar di luar negeri ataupun di dalam negeri, tetapi dalam tingkat tertentu bahkan mampu menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing lainnya. Oleh karena itu, penggunaan merek sebagai alat kompetisi sangat efektif untuk membangun suatu segmen

pasar yang luas dengan jumlah konsumen yang banyak secara terus-menerus tersugesti menggunakan merek tersebut.

Beberapa merek yang mencapai posisi menguasai pasar di Indonesia berkat kualitas dan service serta penampilan mereka di pasaran yang terbuka yang bersaing secara ketat antara lain: untuk produk batu batere pasar di dominasi merek ABC, Eveready, dan Nasional. Produk rokok kretek didominasi merek Gudang Garam, Djarum, Bentoel dan Dji Sam Soe. Produk susu didominasi oleh Cap Nona dan Nestle, produk Bir dengan merek Bintang, Anker, San Miguel, Produk Negatif Film dengan merek Fuji, Kodak atau Sakura dan lain sebagainya.⁵⁵

Dominasi pasar seperti itu adalah wajar dan sulit untuk dibendung dan dihindarkan dalam persaingan pasar, karena hukum ekonomi pasar pada dasarnya berpihak kepada siapa yang paling produktif, paling efisien, paling efektif, dan kreatif, maka dialah yang akan memenangkan persingan dalam menarik konsumen.

Atas dasar itulah, banyak perusahaan besar pada saat sekarang menggunakan merek yang telah mempunyai *good will* yang disandangnya menjadi penggerak utama perkembangan perusahaan. Sebagai contoh perusahaan mobil Jepang dengan merek Toyota, mengembangkan berbagai jenis produksi mulai dari kijang, Corolla, Corona, Cresida dan

⁵⁵T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Mikro*, Jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 32-33.

Crown. Demikian juga dengan merek SONY, yang sudah terkenal digunakan dalam berbagai jenis barang mulai dari setrika, kipas angin, televisi, kulkas, tape recorder, radio, laser disk dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan merek dalam persaingan di bidang perdagangan, jika dilakukan secara jujur selain akan menguntungkan semua pihak, penggunaan merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Sebaliknya jika yang terjadi adalah persaingan curang, berupa pemalsuan, peniruan, pembajakan atau pemboncengan terhadap merek terkenal, maka akan merugikan semua pihak.

4. Sistem Konstitutif Dalam Perlindungan Merek

a. Undang-Undang Merek Nasional Dan Sistem Konstitutif

Sejalan dengan sistem konstitutif yang dianut Undang-undang Merek No. 19 tahun 1992 j.o Undang-Undang Merek 1997, maka lingkup perlindungan hukum atas merek di Indonesia adalah melindungi merek terdaftar atau *registered marks*. Terhadap merek yang tidak terdaftar atau *unregistered marks* undang-undang tidak memberi perlindungan hukum atas merek tersebut.

Pengaturan perlindungan merek dalam Undang-undang Merek mencakup lingkup yang lebih luas yaitu meliputi merek dagang dan

merek jasa (pasal 2). Dalam hal ini aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung di dalamnya. Termasuk juga pengertian merek lainnya seperti Merek Kolektif, atau bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti *certification mark*, *associate mark* dan lain-lainnya (penjelasan umum huruf a).

Adapun pengertian merek dagang dan merek jasa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang Merek adalah sebagai berikut:

1. 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.
2. 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.

Pada prinsipnya kedua jenis merek ini adalah sama, perbedaannya hanya terletak pada objek yang digunakan untuk merek tersebut. Jika objek yang digunakan untuk merek tersebut berupa barang disebut merek dagang. Sedangkan untuk objek yang berupa jasa disebut merek jasa.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, Undang-undang Merek memberikan juga perlindungan terhadap merek kolektif. Merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi yang terdiri dari para produsen atau para pedagang atau jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Sudargo Gautama, merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau lain karakteristik yang umum dari barang atau jasa dari perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek kolektif ini di bawah pengawasan dari pada yang berhak. Dengan lain perkataan barang-barang ini umumnya memberi jaminan tertentu tentang kualitas barang yang bersangkutan.⁵⁶

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Merek No. 19 tahun 1992 berbunyi, "Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya." Tujuan penggunaan merek kolektif adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan pendaftaran merek. Jadi apabila ada beberapa orang atau

⁵⁶Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hal. 63.

beberapa badan hukum memproduksi atau memperdagangkan jenis barang atau jasa yang mempunyai karakteristik sama, maka dimungkinkan bagi mereka menggunakan satu merek saja.

Selain itu, perubahan Undang-undang Merek melalui Undang-undang No. 14 tahun 1997 juga memperluas lingkup perlindungan merek yaitu meliputi indikasi geografis, indikasi asal dan mengenai merek terkenal. Indikasi geografis yang mendapat perlindungan dalam Undang-undang Merek ini sebetulnya bukanlah merupakan merek dagang, tetapi perlindungan yang diberikan sama dengan merek dagang. Indikasi geografis hanya merupakan tanda yang menunjukkan *daerah asal barang*. Tanda tersebut dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada kombinasi unsur-unsur itu.

Tujuan penggunaan label ini untuk mengetahui asal suatu barang. Sebagai contoh anggur yang dihasilkan di wilayah Bordeaux diberi label *Bordeaux Wine*, whisky yang dihasilkan di wilayah Scotland diberi label *Scotch Whisky*. Dengan adanya label ini masyarakat akan mengetahui dari mana asalnya anggur dan whisky tersebut.

Pengertian dari indikasi geografis terdapat dalam article 22 sub section 1 perjanjian TRIPs yang dirumuskan sebagai, ... "*geographical indication are, for the purpose of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory,*

where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical."

Menurut perjanjian TRIPs indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang sebagai berasal dari wilayah satu anggota perjanjian TRIPs atau suatu wilayah atau tempat di dalam lingkungan itu, di mana suatu kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain daripada barang itu berkaitan dengan daerah geografis.

Dengan mengacu pada ketentuan perjanjian TRIPs, dalam Undang-undang Merek No. 14 tahun 1997 indikasi geografis dicantumkan dalam pasal 79 *a* yang dirumuskan, ...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 kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Mengenai perlindungan indikasi geografis, khusus untuk anggur dan minuman keras (section 3 article 23 perjanjian TRIPs) tidak diatur dalam Undang-undang Merek di Indonesia. Karena di Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, anggur dan minuman keras tidak diperbolehkan diperdagangkan secara bebas, sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap indikasi geografis untuk anggur dan minuman keras.

Syarat perlindungan untuk indikasi geografis, harus ada perlindungan di negara asal. Jika indikasi geografis ini di negara asal tidak dilindungi atau sudah dihapuskan karena tidak dipakai lagi, maka indikasi geografis tersebut di negara-negara anggota konvensi TRIPs lainnya juga tidak mendapat perlindungan hukum. Dalam hal tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis ini tidak didaftarkan, maka perlindungan terhadap tanda tersebut adalah berdasarkan indikasi asal. Jadi indikasi asal merupakan tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang yang mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran.

Selain itu Undang-undang Merek No. 14 tahun 1997 juga memperluas perlindungan terhadap merek terkenal yakni dengan ditambahkannya pasal 6 ayat (3) dan (4). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Perlindungan terhadap merek terkenal ini meliputi pula penggunaan merek terkenal atas barang atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lain yang juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-undang Merek No. 14 tahun 1997

tercantum dalam pasal 85 a ayat (1). Dalam ketentuan tersebut, Kantor Merek diberi kewenangan untuk menolak perpanjangan dan/atau pengalihan hak atas merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Pasal 85 a ayat (1) menyatakan: "permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)."

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dikenal 2 (dua) macam cara pendaftaran untuk memperoleh hak atas merek, yaitu:

1. Sistem Deklaratif (*passief stelsel*).
2. Sistem Konstitutif (*aktif/attributief stelsel*).

Kedua sistem ini pernah diberlakukan di Indonesia. Sistem deklaratif dianut pada saat berlakunya Undang-undang No, 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sistem deklaratif menitikberatkan pengakuan hak atas merek didasarkan pada pemakai pertama. Hal ini mengandung pengertian bahwa pendaftaran merek bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek terdaftar.

Dalam sistem deklaratif fungsi pendaftaran hanya untuk memudahkan pembuktian bahwa pendaftar adalah sebagai pemilik yang sah dan pemakai pertama suatu merek. Oleh karena itu pendaftaran dalam sistem deklaratif tidak merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain tidak ada *wajib daftar* bagi pemilik merek, untuk memperoleh perlindungan hukum.

Hal tersebut dianggap merupakan kelemahan dari sistem deklaratif yaitu kurang adanya kepastian hukum bagi pemilik merek. Karena merek yang sudah terdaftar masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pemakai pertama yang sesungguhnya, tetapi belum mendaftarkan merek yang dipakainya itu.

Contoh konkrit dapat dilihat dalam perkara yang sudah sangat terkenal yaitu perkara *Tancho*. Dalam perkara *Tancho* ini pendaftaran yang telah dilakukan oleh pengusaha Indonesia Wong A Kiong dari Firma Tokyo Osaka Company Jakarta dibatalkan oleh Pengadilan (putusan Mahkamah Agung No.677/K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972), karena dipandang bertindak tidak dengan itikad baik. Dalam putusan MA menyatakan bahwa perusahaan Jepang yakni *PT Tancho Indonesia Co.Ltd.* yang merupakan joint venture antara *Tancho Co.Ltd.* Jepang dengan *NV The City Factory* Jakarta adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek *Tancho* dan karenanya berhak atas merek *Tancho*. Pendaftaran dari

pihak Wong A Kiong pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek.

Dari perkara ini dapat dilihat, meskipun suatu merek sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Paten pada waktu itu, ternyata masih dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan dari pihak lain (dalam hal ini pihak luar negeri), yang telah berhasil membuktikan bahwa merekalah sesungguhnya yang lebih dahulu memakai merek bersangkutan di Indonesia daripada si pendaftar.

Banyak muncul perkara-perkara merek lainnya yang kemudian menyebabkan dibatalkannya merek yang telah terdaftar, memberi kesan bahwa sistem deklaratif kurang memberikan kepastian hukum.

Erman Rajagukguk mengemukakan, kelemahan lain dari sistem deklaratif adalah memberi kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang. Kasus *Tancho* di atas merupakan salah satu bentuk persaingan curang di bidang merek. Selain itu dikatakan sistem deklaratif juga dapat menimbulkan semacam perdagangan merek. Hal itu dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek terkenal dari luar negeri pada Direktorat Paten di Indonesia. Apabila kemudian hari pemilik merek yang asli datang ke Indonesia dan menuntut pembajak mereknya, maka sang pembajak mencoba menawarkan jalan damai dengan mengajak kerjasama atau jika ditolak mereka meminta imbalan atau

menjual merek tersebut kepada pemilik aslinya.⁵⁷ Pendaftaran tanpa hak ini banyak menciptakan *Trademark Trafficker* pada era undang-undang merek yang lama.

Berbeda dengan Undang-undang Merek No.21 tahun 1961 yang menerapkan sistem deklaratif atau *first to use system*, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, Undang-undang Merek No.19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif atau *first to file principle*.

Dalam penjelasan Undang-undang Merek No.19 tahun 1992 huruf *b* dinyatakan dalam undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, maka dalam undang-undang ditetapkan suatu persyaratan formil dan substantif yang harus dipenuhi oleh pendaftar dalam proses pendaftaran. Proses pendaftaran merek dalam sistem konstitutif dilakukan secara teliti dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan.

Pendaftaran berarti memasukan atau mencatat merek secara resmi dalam buku register oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Melalui proses pendaftaran merek secara bertahap, diharapkan akan lebih dapat menjamin kepastian hukum, karena hak atas merek hanya diberikan pada

⁵⁷Erman Rajagukguk, *Perlindungan Merek Memasuki Era Baru*, Jawa Pos, 16 April 1993, hal. 7.

orang atau badan hukum yang betul-betul berhak atas merek. Dengan demikian pembatalan atas merek terdaftar karena adanya persamaan dengan merek orang lain dapat dihindari.

Jadi dalam sistem konstitutif pendaftaran adalah mutlak, untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak eksklusif merek, yang berarti tidak ada pula perlindungan hukum atas merek. Tetapi apabila merek tersebut telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat, maka merek itu akan dilindungi dan orang lain tanpa hak dilarang memakai merek yang sama baik pada keseluruhannya maupun sama pada pokoknya dengan merek terdaftar.

Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark*), tetap akan diberi perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur.

Jaminan terhadap aspek keadilan dilakukan antara lain dengan pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah dan pembentukan Komisi Banding Merek. Kemudian memberi kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak

terdaftar yang telah menggunakan merek sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

**b. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik/
Pemegang Hak Atas Merek**

Bertitik tolak dari landasan adanya pengakuan negara terhadap hak atas merek yang bersifat eksklusif dan absolut, maka hukum pun harus memberikan jaminan perlindungan yang berkekuatan kepada pemilik atau pemegang merek, disamping mampu mencegah setiap perbuatan pihak lain, yang tanpa hak memakai merek yang sama atau mengandung persamaan dengan merek terdaftar.

Upaya mencegah dan memberantas pemalsuan merek dalam arti luas telah menjadi titik sentral politik perlindungan hukum atas merek. Alasannya, karena setiap pemalsuan merek tidak hanya merusak nama baik merek yang bersangkutan dan merugikan pemilik merek, tetapi juga dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif yang lebih luas, seperti merusak orde perdagangan bebas dan persaingan jujur, disamping mendatangkan kerugian luas kepada khalayak ramai, karena disesatkan dan terpedaya sehingga keliru membeli barang yang tidak bermutu.

Dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak termasuk pemilik/pemegang hak atas merek, serta mencegah dampak negatif dari tindakan pelanggaran merek, maka dalam Undang-undang Merek perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk tindakan preventif,

edukatif, dan represif dengan mengenakan sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran. Adapun bentuk upaya hukum yang telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik dapat berupa tindakan administratif, pertanggungjawaban perdata serta tuntutan pertanggungjawaban pidana.

(1) Tindakan Administratif.

Tindakan administratif merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor Merek yang dapat dikenakan kepada setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas merek. Sesuai ketentuan Undang-Undang Merek, penolakan permintaan pendaftaran merek apabila:

- (a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis [pasal 6 ayat (1)];
- (b) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari orang yang berhak;
- (c) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau embel, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- (d) Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- (e) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut [pasal 6 ayat (2)];
- (f) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis [pasal 6 ayat (3)];
- (g) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah [pasal 6 ayat (4)].

Ketentuan tersebut berbentuk alternatif dan bersifat memaksa. Artinya salah satu unsur yang tersebut dilanggar sudah cukup alasan untuk menyatakan merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan.

(2) Tuntutan Pertanggungjawaban Perdata.

Perbuatan menggunakan merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak, dalam

undang-undang merek tergolong perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak tas merek.

Pemilik atau pemegang hak atas merek yang dirugikan akibat terjadinya tindak pelanggaran merek tersebut, berhak menuntut secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Hak bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan perdata diatur dalam Undang-undang Merek No.14 tahun 1997 Bab VIII dengan judul *Gugatan Atas Pelanggaran Merek*. Ketentuan ini merubah ketentuan Undang-undang Merek No.19 tahun 1992 Bab VIII dengan judul *Gugatan Ganti Rugi*.

Perubahan gugatan ganti rugi menjadi gugatan atas pelanggaran merek dimaksudkan selain untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan pasal 6 yang telah diperluas meliputi barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, juga untuk menetapkan bahwa ketentuan ini tidak lagi menyatakan secara tegas isi gugatan. Sebab dalam melakukan tuntutan perdata, isi gugatan yang akan diajukan sepenuhnya merupakan kepentingan pihak yang bersangkutan yang tidak harus ditentukan isinya dalam undang-undang. Penggugat berhak untuk mengajukan hanya satu tuntutan atau bahkan beberapa tuntutan sekaligus.

Dalam praktek isi gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek antara lain berupa:

- Gugatan ganti rugi; dan/atau
- Penghentian pemakaian merek; dan/atau

- Gugatan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya.

Hak pemilik merek untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam pasal 71 ayat (1) yang menyatakan, "Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek, harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yang akan dijadikan sebagai dalil gugatan antara lain:

- Merek yang digunakan oleh tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang atau badan hukum lain.
- Merek milik orang atau badan hukum lain itu sudah terdaftar dalam DUM.
- Penggunaan merek oleh tergugat dilakukan tanpa hak.

Apabila ketiga unsur yang dimaksud sudah dipenuhi, maka penggugat sudah dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Unsur kesalahan dalam Undang-undang Merek dirumuskan secara positif, yakni *tanpa hak*. Penafsirannya lebih diarahkan untuk mencari

fakta apakah perbuatan tergugat menggunakan merek terdaftar milik orang atau badan hukum lain itu tanpa melalui alas hak yang sah berupa:

- Pengalihan hak dalam bentuk: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
- Perjanjian pemberian lisensi.

Jadi, apabila tergugat menggunakan merek tanpa pengalihan hak atau pemberian lisensi oleh pemilik, maka penggunaan merek yang mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar dianggap penggunaan merek tanpa hak.

Pengertian *tanpa hak* dalam pelanggaran merek tidak berarti penggunaan merek yang tidak terdaftar. Merek yang tidak terdaftar tidak merupakan pelanggaran hukum sepanjang merek tersebut tidak mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Namun, dalam sistem konstitutif, merek yang tidak terdaftar ini tidak memperoleh pengakuan hak atas merek dan karenanya tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam pelanggaran merek ini, merek orang lain atau badan hukum lain yang digunakan oleh tergugat, haruslah merek yang sudah terdaftar. Karena dalam sistem konstitutif, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Sedangkan untuk merek yang digunakan tergugat atau merek yang digunakan tanpa hak tidak disyaratkan harus terdaftar. Kecuali gugatan untuk pembatalan merek yang ditujukan

terhadap merek yang sudah terdaftar. Jika merek yang digunakan tergugat juga harus terdaftar lebih dahulu, maka pembajak atau pemalsu akan bebas melakukan perbuatan tersebut, karena pemilik merek asli tidak berdaya menjangkau dirinya selama merek yang digunakan tidak terdaftar. Dalam keadaan yang demikian, gugatan atas pelanggaran merek akan menjadi tidak efektif, sebab pembajak atau pemalsu atau pesaing curang sengaja tidak mendaftarkan merek yang digunakannya untuk menghindari dari tuntutan pemilik merek.

Pada waktu berlakunya Undang-undang No.21 tahun 1961, suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus seperti gugatan pembatalan pendaftaran merek tidak boleh digabungkan dengan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Meskipun pada prinsipnya kedua gugatan tersebut mengandung hubungan yang erat atau saling berkaitan, tetapi tidak boleh digabungkan, karena antara kedua gugatan tersebut terdapat perbedaan ketentuan hukum acaranya dalam melakukan upaya hukum.

Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 1961 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, oleh karenanya tidak dapat diajukan permohonan banding tapi langsung kasasi. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri atas gugatan ganti rugi yang bersifat sengketa perdata murni, merupakan putusan tingkat pertama yang dapat diajukan banding

ke Pengadilan Tinggi. Dengan ketentuan hukum acara yang berbeda seperti ini, jelas tidak mungkin dua tuntutan tersebut diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Penerapan sistem gugatan secara terpisah menyebabkan gugatan atas persaingan curang di bidang merek berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan penyelesaian perkara menjadi berbelit-belit.

Setelah berlakunya Undang-undang Merek No.19 tahun 1992 dan Undang-undang Merek No.14 tahun 1997, semua gugatan atas pelanggaran merek merujuk pada ketentuan kedua undang-undang merek tersebut. Berdasarkan pelembagaan yang bersifat khusus, maka tuntutan pembatalan pendaftaran merek dengan tuntutan ganti rugi dimungkinkan untuk diajukan secara kumulasi dalam satu surat gugatan. Penggabungan gugatan dalam undang-undang merek ini akan mempermudah penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam waktu relatif lebih singkat. Dengan demikian perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi dapat dioptimalkan.

(3) Tuntutan Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dan terutama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen, negara berhak melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hukum terhadap hak merek, meski gugatan keperdataan sedang berlangsung. Hal ini sebagaimana

ditegaskan dalam pasal 76 Undang-undang Merek No.19 tahun 1992, bahwa pengajuan gugatan atas pelanggaran merek kepada pelaku, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana di bidang merek.

Dalam undang-undang merek yang berlaku saat ini, untuk semua tindak pidana di bidang merek, mengenai unsur delik dan ancaman pidananya telah diatur secara khusus. Pengaturan tentang ketentuan tindak pidana merek secara khusus dalam undang-undang merek, menunjukkan bahwa tindak pidana merek tergolong sebagai suatu tindak pidana yang diatur secara khusus yang berada di luar ketentuan tindak pidana umum dalam KUHP. Dengan demikian ketentuan pidana di bidang merek yang diatur dalam pasal 81 sampai dengan pasal 84 Undang-undang Merek No.14 tahun 1997 yang merubah Bab XI pasal 81 sampai dengan pasal 84 Undang-undang Merek No.19 tahun 1992 akan diberlakukan terhadap semua tindak pidana di bidang merek.

BAB III

IMPLIKASI PERJANJIAN TRIPs TERHADAP PENEKAKAN HUKUM ATAS PERUNDANG-UNDANGAN MEREK DI INDONESIA

A. Prinsip-Prinsip Regulasi Perjanjian TRIPs dan Sosok Perundang-Undangan Merek Di Indonesia

1. Prinsip-prinsip Regulasi Perjanjian TRIPs

Sebagai salah satu perjanjian Internasional di bidang HAKI, TRIPs pada dasarnya merupakan tindak lanjut – kalau tidak hendak dikatakan sebagai kristalisasi, kehendak yang terkandung beberapa persetujuan Internasional seperti *Paris Convention* (1967), *Bern Convention* (1971) perihal perlindungan terhadap karya tulis dan seni, *Roma Convention* (1961) tentang perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan organisasi siaran, dan *IPIC Treaty* (1989) tentang HAKI dan *Integrated Circuits*.

Argumentasi paling teras yang membidani kemunculan TRIPs di forum WTO putaran terakhir di Maroko 19 April 1994, selain karena kegagalan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) melindungi *intellectual property* negara-negara maju, seperti: Amerika dan negara-negara Eropa Barat lainnya; juga karena keanggotaan WIPO bersifat terbatas, tidak memiliki mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran di bidang HAKI, dan tidak mampu menghadapi struktur perdagangan

Internasional yang kian maju.⁵⁸ Itulah sebabnya secara substantif perjanjian TRIPs memformulasikan 2 (dua) hal penting, yakni (1) perihal pengaturan bagi perlindungan HAKI yang ideal, dan (2) standarisasi bagi mekanisme kerja sama Internasional yang cenderung uniform dalam rangka penegakan hukum atas HAKI.

Secara detail, adapun postur perjanjian TRIPs sebagaimana tertuang dalam *Annex 1 C Agreement Establishing the World Trade Organization* adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Ruang Lingkup Perjanjian TRIPs Dan Standar Regulasinya

Adapun ruang lingkup (baca, cakupan materil) pengaturan dalam perjanjian TRIPs adalah sebagai berikut:

- Bagian Pertama, mengatur "Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar" (*General Provision and Basic Principle*);
- Bagian Kedua, mengatur "Standar Ketersediaan, Lingkup Dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual", yang meliputi: hak cipta dan hak-hak yang terkait (*Copy right and related rights*), merek dagang (*trademark*), indikasi geografis (*geographical indications*), desain produk industri (*industrial designs*), paten (*patens*), desain lay-out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu (*Layout Designs Topography on Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*), dan pengendalian atas praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti-Competitif Practies in Contractual Licencies*).

⁵⁸Charles Himawan, sebagaimana dikutip Fidel S. Djaman "Beberapa Aturan Dan Kebijakan Penting Di Bidang Hak Milik Intelektual", dalam "Majalah Varia Peradilan", Nomor 106, Jakarta 1994, hal. 36.

- Bagian Ketiga, mengatur mengenai “penegakan hukum Atas HAKI”, yang meliputi: kewajiban umum (*general obligations*), prosedur dan penyelesaian perdata serta administratif (*civil administrative procedures and remedies*), tindakan sementara (*provisional measures*), persyaratan khusus yang berkaitan dengan tindakan yang sifatnya tumpang tindih (*Special Requirements Related to Border Measures*), dan prosedur pidana (*criminal procedures*).
- Bagian Keempat, mengenai “Perolehan dan pemeliharaan HAKI” (*Aquisition and Maitenances of Intellectual Property Rights*).
- Bagian Kelima, mengatur hal “pencegahan dan penyelesaian perselisihan” (*Dispute Prevention and Settlement*).
- Bagian Keenam, mengenai “Aturan Peralihan” (*Transitional Arrangements*);
- Bagian Ketujuh, mengenai “Pengaturan Kelembagaan Dan Ketentuan Penutup” (*Institutional Arrangement and Final Provisions*).⁵⁹

Perihal standar regulasi TRIPs secara tersurat terbaca dalam konsideran huruf b yang antara lain mengatakan: *...members, recognizing, to this end, the need to new rules and disciplines concerning; the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights.* Pernyataan mana memberi nuansa kebebasan kepada setiap negara untuk membuat standar yang memadai tentang pengaturan HAKI di negaranya masing-masing, selama tidak menghambat dinamika perdagangan yang kian mengglobal.

⁵⁹Diringkas dari Perjanjian Mengenai “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, Edisi Bahasa Indonesia, dalam buku, *Kompilasi Undang-Undang, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Seri A, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

Khusus bagi negara peserta konvensi, perjanjian TRIPs menetapkan beberapa prinsip-prinsip regulasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam perundang-undangan HAKI dari suatu negara, yakni: *Pertama*, prinsip "*free to determine*"; artinya, prinsip regulasi yang memberikan kebebasan sekaligus tanggungjawab kepada negara anggota konvensi untuk menentukan cara-cara yang dianggap paling sesuai untuk menerapkan ketentuan TRIPs dalam tata hukum negara yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPs (pasal 1 TRIPs).

Kedua, regulasi yang wajib mengacu pada *Intellectual Property Convention*. Artinya, ada keharusan bagi negara anggota konvensi untuk menyesuaikan perundang-undangan HAKI-nya dengan beberapa konvensi, khususnya *Paris Convention*, *Bern Convention*, *Roma Convention*, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (Pasal 2 ayat 2 TRIPs).

Ketiga, Prinsip regulasi yang wajib mengacu pada ketentuan "*National Treatment*" dan "*Most Favoured Nation Treatment*". Maksudnya ialah, ada keharusan bagi negara anggota konvensi memberikan perlindungan HAKI yang tidak membeda-bedakan, baik antar sesama warga negaranya maupun antar sesama negara anggota peserta konvensi (pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 TRIPs). *Keempat*, prinsip regulasi yang mengindahkan ketentuan "*exhaustion*", yakni suatu keharusan bagi negara

anggota konvensi untuk tidak boleh menggunakan ketentuan TRIPs atas alasan tidak optimalnya pengaturan HAKI dari negara anggota yang terlibat sengketa.

Prinsip regulasi yang pertama mensinyalir bahwa regulasi TRIPs perihal HAKI tidak lebih dari sekedar *lex generalis*, berisikan hal-hal yang pokok dan bersifat global semata; dan oleh karenanya regulasi dari tiap negara anggota seharusnya tampil sebagai *lex specialis*, detail dan bersifat khusus. Sedangkan prinsip regulasi kedua, lebih sebagai anjuran yang bersifat imperatif agar substansi regulasi perundang-undangan HAKI di tiap negara anggota, wajib disesuaikan dengan konvensi-konvensi yang sudah ada sebelumnya.

Perihal prinsip regulasi ketiga, selain berkiprah pada azas *equality before the law* yang berarti menghendaki perlakuan atau perlindungan HAKI yang sama terhadap setiap warga negara; juga terkandung maksud mengharuskan negara anggota untuk mencegah terjadinya diskriminasi perlakuan –melalui perundang-undangan HAKI-nya– kepada setiap negara anggota dalam perdagangan.

Sedangkan prinsip regulasi yang keempat lebih kepada kepastian prosedural penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, ketentuan mengenai

penyelesaian sengketa terpadu oleh sebuah badan yang berada di bawah *World Trade Organization (WTO)*.⁶⁰

b. Standar Regulasi Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs

Perihal merek, perjanjian TRIPs menentukan standar regulasi sebagai berikut:

(1) **Ihwal Merek Yang Dilindungi**

Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) TRIPs merek yang dilindungi adalah setiap tanda atau gabungan tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tanda semacam itu, khususnya kata-kata yang meliputi nama pribadi, huruf, angka, unsur kiasan, dan gabungan warna, serta setiap gabungan tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

(2) **Ihwal Prosedur Pendaftaran Merek**

Dalam pasal yang sama (pasal 15 ayat 1) dinyatakan pula bahwa jika suatu tanda/lambang tidak secara nyata membedakan barang atau jasa yang bersangkutan, negara-negara anggota dapat mengatur

⁶⁰Badan dimaksud ialah Dewan TRIPs (TRIPs Council) yang secara structural merupakan bagian dari WTO. Pembentukan TRIPs Council ini dibentuk berdasarkan kesepakatan tentang prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa (*Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes*) sebagaimana tertuang dalam lampiran 2 (Annex 2) dari *Pesetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*.

bahwa pendaftaran dipersyaratkan pada adanya kekhasan yang diperoleh karena penggunaan. Negara-negara anggota dapat mempersyaratkan pendaftaran hanya boleh dilakukan pada tanda/lambang yang secara visual mudah dipahami. Penolakan pendaftaran suatu merek dagang, hanya apabila bertentangan dengan ketentuan Konvensi Paris 1967.⁶¹ Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 ayat (2) yang menegaskan *...provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention 1967.*

(3) Ihwal Penolakan Pendaftaran Merek

Sesuai ketentuan pasal 21 TRIPs, negara-negara anggota dapat menentukan persyaratan untuk menolak suatu merek dagang, menentukan syarat bagi pemberian lisensi dan pengalihan merek dagang, dan melarang pemberian lisensi wajib dalam merek dagang; mengingat suatu merek dagang terdaftar tetap memiliki hak untuk mengalihkan merek dagangnya dengan tidak mengalihkan bisnis yang merek dagangnya dipakai.

(4) Ihwal Hak Yang Diberikan Pada Pemilik Merek

Perihal hak yang diberikan kepada pemilik merek, pasal 16 TRIPs secara tegas menetapkan bahwa, pemilik merek dagang terdaftar

⁶¹Sesuai ketentuan Konvensi Paris, negara-negara peserta Konvensi diwajibkan melarang pendaftaran merek dagang atau elemen merek dagang berupa lambing negara, stempel-stempel resmi dan lambang-lambang organisasi antar pemerintah, persenjataan, dan lain-lain; kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian Internasional yang lain. Untuk maksud tersebut negara peserta Konvensi diwajibkan diwajibkan berkomunikasi secara timbal balik [vide pasal 6 ter ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2)].

memiliki hak khusus untuk mencegah dan atau mempertahankan haknya kepada pihak lain. Agar hak eksklusif tersebut tidak merugikan pemegang hak yang telah ada sebelumnya, terbuka kemungkinan bagi negara anggota untuk mengatur agar hak tersebut dipersyaratkan pada adanya penggunaan.⁶²

Untuk menentukan apakah suatu merek dagang telah diketahui umum, perlu diperhatikan pengetahuan akan merek dagang itu dalam bidang yang bersangkutan, termasuk pengetahuan di negara-negara anggota.

(5) Ihwal Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Merek

Menurut ketentuan pasal 18 TRIPs pendaftaran suatu merek dagang untuk pertama kali atau perpanjangannya, berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan dapat diperpanjang tanpa batas. Esensi perlindungan hukum (merek) dalam perjanjian TRIPs meliputi perlindungan merek dagang barang dan merek jasa sekaligus.

Pengaturan dua jenis merek ini diatur secara bersama-sama, selain karena tidak dibedakan dalam perlindungannya, juga karena hal

⁶²Pasal 16 TRIPs ini mengacu kepada Konvensi Paris 1967 pasal 6 bis yang mengatakan: *the country of the Union undertake, ex officio if their legislation so permit or at the request of an interested party to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trade mark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of the person entitled to the benefit of this Convention and use for identical or simialiar goods. This provision shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such wellknown mark or an imitation liable to creare confusion therewith.*

pendaftarannya sama-sama bisa ditolak karena ada persamaan pada pokoknya dengan merek dagang barang atau merek jasa yang telah ada sebelumnya.

Selain hal-hal tersebut di atas Perjanjian TRIPs juga menegaskan agar sifat dari barang atau jasa yang dimintakan merek dagang tidak boleh menjadi halangan bagi pendaftaran merek dagang berikutnya. Untuk itu sebelum suatu merek didaftarkan, terlebih dahulu wajib diumumkan hingga tidak adanya perlawanan atau keberatan terhadap merek yang hendak didaftarkan tersebut. Ketentuan ini sebenarnya terkait dengan upaya penanggulangan dan atau pencegahan terjadinya pemalsuan merek yang merugikan pemilik merek yang sebenarnya.

2. Sosok Perundang-Undangan Merek Indonesia.

a. Komitmen Terhadap TRIPs Dan Implikasi Regulasinya Dalam Undang-Undang Merek

Komitmen Indonesia terhadap berbagai perkembangan yang terjadi dalam ekonomi dunia telah berlangsung selama lebih kurang 5 dasa warsa. Peter Mahmud Marzuki⁶³ mencatat bahwa sebenarnya Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam perundingan-perundingan GATT sejak tahun 1950. Oleh karena itu pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 selain bermakna sebagai

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *"Hukum Perdagangan Internasional"* (Suatu Pengantar), Makalah, Tanpa Tahun, hal. 10-11.

penegasan komitmen Indonesia pada berbagai ketentuan dalam GATT dan WTO⁶⁴, juga bermakna sebagai instrumen bagi pembenahan sistem hukum HAKI di Indonesia.

Khusus di bidang merek komitmen Indonesia terhadap ketentuan TRIPs dinyatakan melalui 2 (dua) langkah, yaitu:

- (1) penyempurnaan, penambahan dan perubahan terhadap Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997,
- (2) tindakan meratifikasi Konvensi Internasional di bidang merek, yaitu: *Trade Mark Law Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.⁶⁵

Dari amar menimbang Keputusan Presiden tersebut diketahui bahwa ratifikasi atau pengesahan terhadap *Trade Mark Law Treaty* merupakan konsekuensi logis dari hasil persidangan negara-negara anggota *World Intellectual Property Organization* di Jenewa Swiss tanggal 27 Oktober 1994; yang telah menerima *Trade Mark Law Treaty*. Sementara

⁶⁴Meski tujuan dan prinsip yang dianut oleh GATT dan WTO sama, namun demikian antara keduanya ada perbedaan. Pada GATT obyek pengaturannya adalah perdagangan barang, sedangkan WTO tidak terbatas pada perdagangan barang semata, melainkan juga perdagangan jasa, aspek-aspek perdagangan yang menyangkut HAKI/TRIPs dan Aspek-aspek Perdagangan yang menyangkut penanaman modal/TRIMs. *Ibid.*,

⁶⁵Bersamaan dengan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, telah pula diratifikasi beberapa konvensi di bidang HAKI, yaitu: Bern Convention melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, dan pengesahan *Copyrights Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. HAKI yaitu: *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 1997, *Patent Cooperation Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997,

langkah penyempurnaan, penambahan dan perubahan terhadap Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, adalah sebagai langkah akomodasi terhadap ketentuan TRIPs.

Secara detail penyempurnaan, penambahan dan perubahan terhadap Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

- **Penyempurnaan**

- (1) **Ihwal Tata Cara Pendaftaran Merek**

Penyempurnaan menyangkut tata cara pendaftaran merek adalah perihal *multiple class application* dan penggunaan bahasa asing pada suatu merek. Hal *multiple class application* diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang antara lain mengatur "...pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang atau jasa dapat dilakukan satu permintaan pendaftaran. Perubahan ini sebenarnya merupakan langkah penyesuaian dengan Article 1 paragraph 5 dari *Trade Mark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997 tersebut.

Sedangkan perihal terjemahan dan ucapan latin atas bahasa asing pada etiket merek, diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997; yang mewajibkan pendaftar merek yang pada etiket

mereknya terdapat bahasa asing, wajib menyertakan arti dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

(2) Penghapusan Merek Terdaftar

Ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf a dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992; dengan alasan pengecualian terhadap penghapusan pendaftaran merek oleh karena tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengecualian lebih disebabkan oleh adanya larangan impor atau larangan peredaran barang berdasarkan kepentingan dari pihak yang berwenang atau larangan serupa yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Perlindungan Merek Terkenal

Ada 2 (dua) ayat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang berkaitan dengan merek terkenal. Secara tegas dibedakan antara perlindungan merek terkenal mengenai barang atau jasa yang sejenis [pasal 6 ayat (3)] dan mengenai barang atau jasa yang tidak sejenis [pasal 6 ayat (4)]. Perbedaan ini sebenarnya

mengacu pada TRIPs Agreement 1994⁶⁶ yang diambil dari Konvensi Paris mengenai perlindungan Merek Terkenal.

Disebabkan perlindungan merek terkenal atas barang dan atau jasa yang tidak sejenis [pasal 6 ayat (4)] akan menimbulkan masalah dalam penerapannya, maka terhadapnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

(4) Sanksi Pidana

Penyempurnaan yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam pasal 81, 82, 83 dan pasal 84; hanya menyangkut pergantian istilah “setiap orang” menjadi “barang siapa”. Pergantian ini dimaksudkan agar tidak ada keraguan bahwa badan hukum yang melakukan pemalsuan merek dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa sanksi pidana hanya berlaku terhadap penggunaan merek barang dan atau jasa yang sejenis saja.

⁶⁶Dalam hal ini khususnya Article 16.2 yang antara lain menegaskan: *...article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. Indetermining whether a trademark is well-known. Member shall take account of the knowledge of the trademark in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion trademark; dan Article 16.3, yang menegaskan: ...article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods services would indicated a connection between those goods or service, on the owner of the registered trade mark and provided that the interests of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

- **Penambahan**

Penambahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yakni terhadap ruang lingkup perlindungan hukum yang diperluas hingga mencakup hak-hak atas indikasi geografis (*geographical indication*) dan indikasi asal (*appellation of origin*); sebagaimana diatur dalam pasal 79A hingga 79E. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap barang yang mempunyai ciri khas kedaerahan.

- **Perubahan**

Perubahan terjadi pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mengatur tentang pengalihan merek jasa terdaftar. Jika dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 merek jasa terdaftar ditetapkan sebagai merek yang tidak dapat dialihkan dengan cara apapun karena terkait erat dengan ketrampilan pemberi jasa; maka dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 justru ditetapkan sebaliknya. Merek jasa terdaftar ditetapkan dapat dialihkan atau dilisensikan, dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa, termasuk hasilnya.

**b. Indikasi Kesesuaian Dengan Standar
Regulasi Merek Menurut TRIPs**

Di atas telah dijelaskan bahwa perjanjian TRIPs secara limitatif menetapkan standar regulasi ihwal (1) Merek Yang Dilindungi dan

Prosedur Pendaftaran Merek; dalam pasal pasal 15 ayat 1 TRIPs, (2) Penolakan Pendaftaran Merek (pasal 21 TRIPs), (3) Hak Yang Diberikan Pada Pemilik Merek (pasal 16 TRIPs), dan (4) Ihwal Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Merek (pasal pasal 18 TRIPs).

Selain itu, baik tersurat maupun tersirat, perjanjian TRIPs juga mengisyaratkan agar regulasi Undang-Undang Merek negara-negara anggota, harus pula melingkupi beberapa hal, yakni:

- (1) secara limitatif mengatur pemberian hak kepada pemilik merek dan atau pemegang hak atas merek untuk meminta penangguhan pengeluaran barang kepada Pejabat Bea Cukai karena ada dugaan pelanggaran merek,
- (2) penegasan terhadap perlindungan merek terkenal untuk barang maupun jasa yang tidak sejenis, dan
- (3) diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam hal terjadi dugaan pelanggaran merek pada khususnya dan atau pelanggaran HAKI pada umumnya.

Secara substantif, regulasi Undang-Undang Merek Nasional sebenarnya telah bersesuaian dan sangat akomodatif terhadap standar regulasi yang ditetapkan dalam perjanjian TRIPs. Hal ini antara lain disebabkan karena perubahan terhadap Undang-Undang Merek 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 memang untuk

mengakomodasi ketentuan TRIPs;⁶⁷ atau dengan perkataan lain, hendak disesuaikan dengan tuntutan perdagangan global yang salah satu instrumennya adalah perjanjian TRIPs.

Adapun indikasi adanya kesesuaian regulasi Undang-undang Merek Indonesia dengan standar regulasi Merek yang ditentukan dalam perjanjian TRIPs, adalah sebagai berikut:

(1) Ihwal Merek Yang Dilindungi Dan Prosedur Pendaftarannya

Undang-Undang Merek Nasional, menegaskan bahwa merek yang dilindungi adalah, ...tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997).

Perihal prosedur pendaftaran merek diatur dalam pasal 12 dan pasal 13. Pasal 12 menetapkan bahwa, permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi Internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti negara republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu

⁶⁷Penegasan yang demikian berkali-kali disebutkan dalam "Sambutan Pemerintah Atas Persetujuan Perubahan UU Merek 1992 Di Depan DPR RI". Tentang Risalah pembentukan UU Merek 1997, pandangan umum fraksi-fraksi DPR, dapat dibaca dalam lampiran buku, Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia (Seluk Beluk Tanya-Jawab Merek-Teori Dan Praktek)*, Harvarindo, 1997.

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain. Sedangkan pasal 13 mengatur ketentuan lebih lanjut mekanisme pendaftaran merek.

Dari aspek cakupan materi, ketentuan-ketentuan ini merupakan langkah akomodasi terhadap ketentuan pasal 15 ayat (1) TRIPs tersebut di atas.

(2) Ihwal Penolakan Pendaftaran Merek

Perihal syarat penolakan pendaftaran merek yang diatur dalam pasal 21 TRIPs, mendapat pengaturan melalui pasal 22 Undang-Undang Merek Nasional. Inti sari ketentuan pasal ini menunjuk pada adanya peluang bagi setiap orang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek, dalam hal terjadi permintaan pendaftaran merek yang diduga ada pelanggaran. Pengaturan yang demikian merupakan perintah sebagaimana tertuang dalam pasal 21 perjanjian TRIPs tersebut di atas.

(3) Ihwal Hak Yang Diberikan Pada Pemilik Merek Dan Perlindungan

Terhadap Merek Terkenal

Perihal hak yang diberikan kepada pemilik merek, Undang-Undang Merek Nasional, jelas merujuk pada pasal 16 TRIPs secara tegas menetapkan bahwa, pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak khusus untuk mencegah dan atau mempertahankan haknya kepada pihak lain. Khusus perihal merek terkenal penjelasan pasal 6 Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1997 menegaskan, perlindungan kepadanya didasari pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal selalu dilandasi itikad tidak baik, terutama dalam rangka mengambil kesempatan dari ketenaran merek tersebut. Mekanisme perlindungannya, dengan demikian, selain atas inisiatif pemilik merek, juga dapat ditempuh lewat penolakan oleh Kantor Merek (pasal 56).

(4) Ihwal Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Merek

Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Merek Nasional. Perbedaannya dengan ketentuan pasal 18 TRIPs, karena Undang-Undang Merek Nasional menentukan jangka waktu pendaftaran merek selama 10 tahun, sedangkan TRIPs hanyaberlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Meski begitu, perbedaan ini tidak dapat dikategorikan sebagai hal substansial mengingat TRIPs sendiri memberikan kebebasan kepada negara anggota untuk menentukan mekanisme hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hal-hal yang sifat mendasar.

B. Substansi Undang-Undang Merek Nasional Dan Persyaratan Mekanisme Penegakan Hukum Menurut TRIPs

1. Formulasi Substansi Undang-Undang Merek Nasional: Sebuah Penilaian

Dari segi cakupan materil, Undang-Undang Merek Nasional tergolong cukup akomodatif terhadap ketentuan-ketentuan TRIPs,

dengan segala kelebihan dan kekurangan –baik di level formulasi substansi maupun aplikasinya– yang sudah tentu membutuhkan elaborasi lebih lanjut.

Indikator adanya kekurangan di level formulasi substansi di tampilkan oleh regulasi yang terkesan ambigu, antara keinginan untuk melindungi di satu pihak, dengan over regulasi di pihak lainnya. Insan Budi Maulana⁶⁸ menulis bahwa, ...meski UU No. 19 Tahun 1992 telah mengalami revisi melalui UU No. 14 Tahun 1997 –sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada WTO– namun sangat disayangkan Undang-Undang ini masih memiliki kekurangan, misalnya perihal:

- (1) hak prioritas yang apabila sertifikat prioritas tidak dipenuhi dapat dianggap permintaan pendaftaran merek ditarik kembali,
- (2) perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, karena ternyata luput dari pengaturan, dan perihal
- (3) pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan hak atas merek itu berakhir.

Ketentuan yang disebutkan terakhir ini, menurut Insan Budi Maulana, bersifat mengurangi jangka waktu perlindungan hak atas merek yang

⁶⁸Insan Budi Maulana, dalam kata pengantar buku, *Kompilasi Undang-Undang ...*, *Op Cit.*, hal. xii-xiii.

seharusnya berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*).

Di samping itu, masih cukup banyak ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nasional yang belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Antara materi yang langsung berkenaan dengan ihwal penegakan hukum yang bersifat justisil dengan yang bersifat administratif, sekiranya memang cukup berimbang pengaturannya; hanya saja untuk beberapa hal yang cukup prinsipil belum diatur secara tuntas (lihat tabel berikut).

**Ketentuan-Ketentuan Dalam UU Merek Nomor 19 Tahun 1992
J.o UU Merek Nomor 14 Tahun 1997 Yang Telah Dan
Belum Diatur Melalui Peraturan Pelaksanaan**

No.	Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek	Peraturan Pelaksanaan
01.	Pasal 8 (3) UUM No.19/1992 tentang kelas barang atau jasa	PP.No.24/1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
02.	Pasal 17 (2) UUM No.19/1992 tentang perubahan dan penarikan permintaan pendaftaran merek	PP.No.23/1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek Bab II pasal 27 dan pasal 28
03.	Pasal 30 UUM No.19/1992 tentang pencantuman nomor pendaftaran merek	PP.No.23/1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek Bab III pasal 29
04.	Pasal 35 UUM No.19/1992 tentang Komisi Banding Merek	PP.No.32/1995 tentang Komisi Banding Merek
05.	Pasal 44 (5) UUM No.19/1992 tentang syarat dan tata cara permintaan pencatatan lisensi	Belum ada
06.	Pasal 50 UUM No.19/1992 tentang perjanjian lisensi	Belum ada
07.	Pasal 52 sub b UUM No.19/1992 tentang penetapan PN lain	Belum ada

08.	Pasal 6 ayat (4) UUM No.14/1997 tentang penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis	Belum ada
09.	Pasal 10 (3) UUM No.14/1997 tentang permintaan pendaftaran merek	PP.No.23/1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
10.	Pasal 51 (3c) UUM No.14/1997 tentang larangan-larangan yang tidak menghapuskan pendaftaran merek	Belum ada
11.	Pasal 79a (8) UUM No.14/1997 tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis	Belum ada

Sumber: diolah dari data sekunder.

Di level aplikasi, over regulasi Undang-Undang Merek Nasional tampak pada kian meningkatnya kasus sengketa merek (berdimensi perdata maupun pidana) untuk tiap tahunnya.⁶⁹ Semenjak kurun waktu 1961 (masa awal Indonesia memiliki UU Merek) hingga tahun 1970, kasus sengketa merek masih berkisar 20-an kasus per tahun. Lonjakan kasus sengketa merek –menurut data yang diperoleh dari Kantor Merek– terjadi ketika tahun 1987⁷⁰ dan mencapai puncaknya di tahun 1991 dengan jumlah mencapai 283 kasus.

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰Salah satu sebab terjadi lonjakan sengketa merek di tahun ini karena Pemerintah telah mengeluarkan SK MENKEH 1987 yang kemudian direvisi oleh SK MENKEH No.03-HC.02,01/1991 yang memberikan perlindungan bagi pemilik merek-merek terkenal (asing) untuk mengajukan gugatan pembatalan atas mereknya yang telah didaftar lebih dahulu oleh pengusaha local atau pendaftar dengan itikad buruk, yang memanfaatkan system deklaratif pendaftaran merek versi Undang-Undang Merek tahun 1961.

Kasus sengketa merek yang banyak terjadi adalah gugatan pembatalan merek baik diajukan oleh para pemilik merek yang berasal luar negeri maupun para pemilik atau pemegang hak atas merek terkenal (asing). Dari berbagai kepustakaan diperoleh informasi bahwa meningkatnya kasus sengketa merek tersebut adalah karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menyediakan sarana hukum untuk terjadinya peristiwa hukum tersebut.

Sepintas lonjakan kasus sengketa pasca keberadaan Undang-Undang Merek 1992, dikarenakan adanya peluang penggunaan merek tanpa hak akibat penganutan system deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Sistem deklaratif yang dianut Undang-Undang ini mengabaikan '*first to file principle*' karena lebih kepada '*first to use principle*'. Akibatnya, banyak merek terkenal (asing) dideklarasikan sebagai milik 'pengguna pertama', yang keberadaannya mendapat legitimasi Undang-Undang Merek tahun 1961 tersebut.

Namun demikian permasalahannya tentu saja tidak semudah itu. Penganutan sistem konstitutif yang mengkedepankan '*first to file principle*' dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 j.o Undang Nomor 14 Tahun 1997, juga tidak serta merta memperkecil jumlah sengketa merek. Semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, permasalahan merek malah berbalik dari yang dulunya dominan sengketa

keperdataan menjadi lebih banyak sengketa yang bernuansa kepidaan dan bahkan sengketa tata usaha negara (lihat tabel berikut).

**Data Perkara Merek Di Direktorat Merek, Ditjen HAKI
Departemen Kehakiman Republik Indonesia
(Sepuluh Tahun Terakhir)**

Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tata Usaha Negara	Keterangan
1990	253	-	-	Total 253 perkara
1991	293	2	-	Total 295 perkara
1992	266	8	-	Total 274 perkara
1993	137	26	-	Total 163 perkara
1994	94	23	-	Total 117 perkara
1995	80	46	10	Total 136 perkara
1996	82	61	13	Total 156 perkara
1997	68	20	9	Total 97 perkara
1998	68	5	12	Total 85 perkara
1999 s/d Mei	24	7	1	Total 32 perkara

Sumber: Direktorat MEREK Ditjen HAKI Departemen Kehakiman RI.

Bentangan data di atas selain menjustifikasi adanya kesan over regulasi tersebut sebelumnya, juga mensinyalir bahwa kesadaran hukum para pemilik atau pemegang hak atas merek, kian meningkat. Semenjak Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 sengketa merek tidak lagi hanya sekedar hal keperdataan yang mempersoalkan 'keabsahan pemilikan suatu merek' semata; tapi telah melebar hingga pada ihwal pelanggaran merek.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Menurut TRIPs: Antara Kendala Struktural Dan Problem "Legal Culture"

Hakikat TRIPs adalah dalam kerangka meningkatkan persaingan global yang harus dilakukan secara fair, transparan dan jujur; tidak hanya diantara negara-negara anggota WTO tetapi juga negara-negara yang belum menjadi anggota. Dalam rangka itulah TRIPs menetapkan norma-norma baru serta standar minimal penegakan hukum atas HAKI.

Hal penegakan hukum atas HAKI tidak terisolasi seperti hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP semata, tapi dalam arti dan lingkup yang lebih luas. Penegakan hukum atas HAKI dilakukan oleh baik aparat dalam lingkup sistem peradilan pidana maupun aparat hukum terkait seperti dari Instansi Bea Cukai dan Instansi HAKI itu sendiri.

Secara garis besar aplikasi penegakan hukum menurut TRIPs lebih luas, dalam arti tidak hanya oleh aparat penegak hukum dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagaimana dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); tapi dilakukan oleh 3 (tiga) unsur sekaligus, yaitu: (1) Badan peradilan, (2) Badan Administrasi (Pabean), dan (3) pemegang hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Masing-masing unsur ini meski mempunyai lingkup kewenangan yang

berbeda-beda, namun berkiblat pada satu tujuan yakni optimalisasi dan efektivitas penegakan hukum merek.

Adapun lingkup kewenangan dari tiap unsur tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

- **Badan Peradilan**

- (1) Badan ini mempunyai kewenangan untuk mencegah dan menghentikan masuknya barang-barang yang diketahui sebagai hasil pelanggaran terhadap HAKI di dalam arus perdagangan dalam wilayah hukumnya, segera setelah barang-barang tersebut dilepas oleh Bea Cukai (pasal 44 ayat 1 TRIPs);
- (2) Berwenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran HAKI untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang HAKI sehubungan dengan kerugian yang dideritanya (pasal 45 ayat 1 dan 2 TRIPs);
- (3) Berwenang untuk memerintahkan agar barang yang terbukti sebagai hasil pelanggaran HAKI, termasuk alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang bersangkutan, tanpa kompensasi apapun, dikeluarkan dari arus perdagangan guna menghindarkan kerugian yang dapat menimpa pemegang hak yang sah. Atau kalau dimungkinkan, dapat dimusnahkan (pasal 46 TRIPs);

(4) Berwenang atas permintaan pemegang HAKI dan atau atas dasar bukti yang memadai, mengambil tindakan sementara (*provision*) untuk melakukan tindakan seperti termuat dalam butir 1, disertai jaminan tidak akan disalahgunakan (pasal 50 TRIPs);

- **Badan Administrasi Pabean**

(1) Badan ini mempunyai kewenangan atas inisiatif sendiri menunda pelepasan barang-barang yang telah terbukti sebagai hasil pelanggaran HAKI (pasal 58 TRIPs);

(2) Berwenang memerintahkan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran HAKI dan melarang agar barang-barang tersebut tidak diekspor kembali (pasal 59 TRIPs);

- **Pemegang HAKI**

(1) Pemegang HAKI yang memiliki alasan-alasan yang sah untuk menduga bahwa akan terjadi pengimporan barang-barang hasil pelanggaran HAKI, berhak mengajukan secara tertulis kepada pihak yang berwenang (badan peradilan atau badan administrasi) untuk menunda dilepaskannya barang-barang tersebut kedalam arus perdagangan (pasal 51 TRIPs);

(2) Pemegang HAKI berhak mendapatkan kesempatan secukupnya untuk menginspeksi barang-barang yang ditahan pihak pabean, dalam rangka memperkuat gugatannya (pasal 57 TRIPs).

Dalam hal terjadi sengketa antar negara anggota peserta konvensi, sesuai ketentuan pasal 64 TRIPs, penyelesaiannya digantungkan pada ketentuan pasal XXII dan pasal XXIII GATT. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan melalui system panel yang dibentuk GATT, yang anggotanya terdiri dari para ahli yang akan membela kepentingan negara masing-masing. Karena terkait dengan perdagangan Internasional (GATT), maka dalam mekanisme penegakan hukumnya berlaku sanksi berupa pembalasan silang (*cross relation*) di bidang ekonomi.

Bila suatu negara terbukti tidak secara efektif melindungi HAKI milik negara lain, baik di level formulasi hukum HAKI maupun aplikasi penegakannya, maka kepada negara yang dirugikan diberi hak untuk mengambil tindakan balasan – yang ditentukan sendiri oleh negara yang dirugikan tersebut– seperti menghambat suatu komoditas dengan cara pengurangan kuota dan atau pengenaan bea/tarif tinggi.

Sebagai upaya mencegah dan atau meminimalisir terjadinya sengketa antar negara anggota, TRIPs mensyaratkan agar setiap negara anggota wajib mengungkapkan secara transparan hukum atau peraturan perundangannya, Keputusan Badan Peradilan, dan atau penetapan Badan Administrasi yang berlaku efektif menyangkut masalah HAKI, kepada negara lain ataupun kepada Council (dewan) TRIPs (pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 TRIPs). Di samping itu, suatu negara anggota diwajibkan pula

memberikan penjelasan terhadap tanggapan atas permohonan tertulis yang diajukan oleh negara anggota lainnya, menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas [pasal 63 ayat (3)].

Untuk kasus Indonesia, aplikasi berbagai mekanisme penegakan merek dimaksudkan TRIPs tersebut, selain terkesan over regulasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya; juga tampak terbentur pada kendala struktural dan problem institusional. Akibatnya, formulasi substansi hukum merek yang tampak cukup kompatibel dan atau memenuhi persyaratan mekanisme penegakan hukum yang ditentukan TRIPs –dalam soal cakupan materi, pada tataran aplikasi terkesan tidak membawa hasil yang maksimal.

Adapun yang dimaksudkan dengan kendala struktural dan problem institusional tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Kendala Struktural

Mekanisme penegakan hukum merek yang tidak memadai dan atau tidak konsisten di negara-negara berkembang, diindikasikan oleh beberapa fenomena, yakni:

- (1) ketersediaan kelembagaan yang melaksanakan/menerapkan hukum merek yang tidak memadai, disamping kinerjanya yang lambat,⁷¹

⁷¹Mary Hutchings Reed, *Trademarks in the Sale of Part of a Business: Coherent Use and Licensing*, (80 Trade Mark Reporter: Article, No. 5 September-October 1998), hal. 538.

dominannya sistem korupsi yang terselubung sehingga sulit memperoleh kepastian hukum lewat peradilan, dan

- (2) tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum merek yang tidak kondusif bagi penegakan hukum merek.⁷²

Faktor yang disebutkan pertama (perihal kelembagaan) inilah yang dikategorikan penulis kedalam sebutan sebagai kendala structural – yakni suatu struktur logis yang tidak saja melekat dan atau tidak dapat dilepas-pisahkan dari proses penegakan hukum, tapi juga sangat menentukan. Sedangkan faktor yang disebutkan berikutnya lebih sebagai problem *legal culture* yang juga merupakan salah satu subsistem dari satu sistem hukum.

Sesuai ketentuan pasal 52 butir a Undang-Undang Merek Nasional, di Indonesia hanya ada 1 (satu) pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menangani sengketa HAKI (paten, hak cipta dan merek), khususnya sengketa keperdataan. Sedangkan masalah kepidanaan dapat dilakukan oleh semua Pengadilan Negeri di Indonesia.

Selain menentukan hanya ada satu Pengadilan Negeri yang menangani sengketa keperdataan merek, Undang-Undang Merek juga

⁷²Baca dalam, Samantha D. Slotkin, *Trademark Piracy in Latin America: A Case Study on Reebok International Ltd.*, (Loyalo of Angeles International and Comparative Law Journal: Volume 18 Tahun 1996), hal. 673-674.

tidak mengenal lembaga banding dalam peradilan persengketaan merek. Apabila ada para pihak dalam suatu sengketa merek yang tidak atau belum puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Undang-Undang Merek menentukan agar langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan tanpa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta sebagaimana halnya dalam perkara perdata ataupun perkara pidana pada umumnya.

Perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadili sengketa merek akibat penolakan permintaan pendaftaran oleh Kantor Merek, Undang-Undang Merek menegaskan bahwa sifatnya *ad hock* sepanjang Komisi Banding Merek belum berfungsi. Dengan demikian, satu-satunya Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan mengadili perkara perdata merek hanya Pengadilan Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Penentuan PN Jakarta Pusat sebagai satu-satunya lembaga hukum yang menangani perkara perdata merek, pada akhirnya menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum merek. Hal ini selain dikarenakan jumlah sengketa (perdata) merek tidak berbanding lurus dengan ketersediaan hakim yang profesional dan menguasai problem HAKI secara detail, juga disebabkan oleh lingkup tugasnya yang tidak hanya menyidangkan sengketa merek *an sich*.

Selain tidak hanya menyidangkan sengketa HAKI belaka – karena sebagaimana Pengadilan Umum lainnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun masih menangani perkara-perkara umum bidang keperdataan dan kepidanaan – ternyata juga tidak didukung oleh aparat penegak hukum (baca, hakim) yang berkualifikasi di bidang HAKI⁷³. Fakta menunjukkan, demikian Bambang Kesowo, bahwa aparat hukum baik polisi, jaksa dan bahkan para praktisi hukum hingga kini bagai berjalan di tengah kegelapan⁷⁴

Di pihak lainnya, meminjam Randy E. Barnett⁷⁵, esensi penegakan hukum oleh Badan peradilan, sebenarnya terletak di tangan aparat hukum, yakni sikap konsekuennya menerapkan hukum, sebagai: (1) *legal theory* (yakni sebagai alat untuk mengadakan pemilihan yang mana yang terbaik, (2) *legal doctrine* (yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan dan penerapannya), dan (3) hukum sebagai *legal practice* (yakni perihal kegunaan hukum, yang tergolong berguna jika bisa diterapkan pada hal-hal yang nyata).

⁷³Perihal sumber daya aparat hukum yang berkompetensi di bidang HAKI, umumnya kepustakaan HAKI di Indonesia menulis bahwa, hingga kini baik para hakim maupun lawyers yang ada; masih belum dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang dapat mendukung penegakan hukum atas HAKI. Baca antara lain, H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, ...Op Cit.*, hal. 86-87; Insan Budi Maulana, dalam kata 'Kata Pengantar' buku, *Kompilasi Undang-Undang, ... Op Cit.*, hal. ix-x.

⁷⁴Bambang Kesowo, "Sambutan Arahan Dalam Seminar HAKI" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta 13-14 Oktober 1997.

⁷⁵Randy E. Barnett, "Foreward: Why we need Legal Philosophy", *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Harvard Law School (1977); sebagaimana dikutip Charles Himawan dalam "Naskah Tutorial S2 FH UI", 1989, hal. 42.

Dengan demikian, masalah kelembagaan hukum sebagai salah satu kendala dalam penegakan hukum merek, di indikasikan oleh keterbatasan jumlah lembaga hukum yang berkompeten, sekaligus problem sumber daya manusia, baik itu hakim yang berkualifikasi di bidang HAKI maupun para praktisi hukum lainnya.

**b. Kesadaran Hukum Masyarakat Sasaran
Regulasi Hukum Merek: Problem 'Legal Culture'**

Dalam proses penegakan hukum, sub sistem budaya hukum (*legal culture*), tergolong sangat menentukan berjalan tidaknya aplikasi penegakan hukum. Letak *legal culture* dalam suatu sistem hukum dialegorikan Lawrence Friedman,⁷⁶ sebagai 'mesin' untuk memproduksi suatu barang; sementara sub sistem substansi diibaratkan dengan 'barang yang hendak diproduksi', sedangkan sub sistem struktur (kelembagaan hukum) dipersamakan dengan orang yang menjalankan mesin produksi. Tugas-tugas dari orang yang menjalankan mesin seperti kewajiban menghidupkan mesin, menjalankan dan atau mematikan mesin tersebut diidentikan dengan tugas para aparat hukum.

Legal culture yang kondusif bagi penegakan hukum, lanjut Friedman adalah *legal culture* yang tumbuh dan berkembang karena adanya kesadaran dari warga masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum, bukan justeru karena dimobilisasi dari atas karena ada

⁷⁶Lawrence M. Friedman, "What Is ..", *Op Cit.*, 17-21.

kepentingan tertentu.⁷⁷ Jika yang tampak justru kesadaran yang dimobilisir, maka itu berarti hanya *sub legal culture* seperti: kepentingan penguasa, kepentingan pembangunan, dan lain-lain telah dinobatkan sebagainya simbol-simbol *legal culture*.

Konsekuensi logisnya adalah sebagaimana tampak dalam mekanisme penegakan hukum merek di Indonesia, yang dominan menampakan 'kesadaran pejabat hukum' semata bagi penegakan hukum merek. Sepintas selalu kesadaran yang demikian ini pun tampak sebagai akibat *sub legal culture*, yakni sekedar hendak melindungi kepentingan negara pemilik merek terkenal dan atau penghindaran diri dari ancaman GSP dari organisasi perdagangan dunia. Dikatakan demikian karena fakta menunjukkan, pemalsuan terhadap merek-merek terkenal berbanding lurus (*baca, berlangsung secara bersamaan*) dengan upaya menindas perilaku tersebut.

3. 'Beban Pembuktian Terbalik' Dan Masalahnya Di Level Aplikasi Hukum Merek

Dalam mekanisme penegakan hukum atas HAKI pada umumnya dan atau merek pada khususnya, secara tersurat perjanjian TRIPs

⁷⁷Kepentingan yang dominan dalam rangka HAKI pada umumnya dan atau merek pada khususnya adalah kepentingan negara-negara maju, dalam hal ini Amerika Serikat yang terbilang sangat dominan.

melekatkan beban pembuktian terbalik ("*omkering der bewijslast*" atau "*burden of proof*")⁷⁸ pada pelanggar HAKI atau merek.

Kepustakaan hukum mencatat bahwa, keberadaan beban pembuktian terbalik merupakan akibat logis dari penerapan asas tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Sementara kemunculan asas tanggung gugat mutlak (*strict liability*) itu sendiri merupakan reaksi atas adagium '*no liability without fault*' yang mendominasi konsepsi hukum keperdataan –khususnya hukum ganti rugi– dan ajaran tentang pertanggungjawaban pidana hingga penghujung abad ke-XIX.

Esensi *strict liability* yang melekatkan beban pembuktian terbalik tersebut dalam konsepsi hukum keperdataan, membawa semacam kewajiban bagi tergugat untuk membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan atas suatu sengketa perdata yang terjadi; karena kesalahan baru dianggap ada, kecuali tergugat membuktikan sebaliknya. Sedangkan dalam konsepsi hukum kepidanaan, berkenaan dengan tanggungjawab pidana yakni seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya meskipun pada diri orang yang bersangkutan tidak ada *mens rea*

⁷⁸Beban pembuktian yang demikian merupakan amanat dari ketentuan pasal 1865 BW, pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg; yang pada intinya menetapkan kewajiban bagi setiap orang, ...untuk mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, baik untuk meneguhkan haknya sendiri maupun untuk membantah suatu hak dari orang lain, dan atau untuk menunjuk suatu peristiwa, *diwajibkan* membuktikan ada/tidaknya hak tersebut.

(kesalahan) untuk suatu tindak pidana tertentu. Pertanggungjawaban pidana yang demikian menurut L.B. Curzon⁷⁹ cukup beralasan karena:

- (1) sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat,
- (2) memudahkan pembuktian adanya *mens rea* yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, dan
- (3) memperkecil tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan kasus yang bersangkutan.

Singkatnya, esensi keberadaan *strict liability* dalam lalulintas hukum moderen, adalah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas yang membawa tanggung gugat yang dinilai tidak saja bermanfaat bagi masyarakat luas; tapi juga merupakan langkah proteksi bagi pelaku maupun korban. Dalam hubungan dengan penegasan TRIPs yang menghendaki penganutan azas *strict liability* dalam mekanisme penegakan hukum merek, urgensinya dengan demikian, terletak pada kehendak memberi perlindungan pada masyarakat luas dari ekkses yang mungkin ditimbulkan oleh suatu pelanggaran HAKI pada umumnya dan atau pemalsuan, peniruan dan pembajakan merek pada khususnya; disamping upaya protektif bagi para pelanggar atau korban, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan upaya pembuktian.

⁷⁹L.B. Curzon sebagaimana dielaborasi oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung*, 1984, hal. 140-141.

Dalam realisasinya, penganutan terhadap azas *strict liability* yang melekatkan semacam kewajiban atau "beban pembuktian terbalik" tersebut, ternyata tidak disadari sebagai instrumen penting dalam mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek. Di level aplikasi hukum merek, pengabaian azas *strict liability* tersebut, tampak pada adanya kesan menghindari kewajiban pembuktian terbalik, sehingga nyaris hanya memperlihatkan prosedur atau mekanisme yang konvensional sebagaimana perkara perdata umumnya; sebagaimana tampak dari pemaparan 2 (dua) perkara perdata dan 1 (satu) perkara pidana merek dagang berikut ini.

- **Perkara Perdata Merek Dagang "Polo".**

Kisah Kasusnya:

Penggugatnya ialah PT. Prima Pantes Garmet, melawan PT. Manggala Putra Perkasa sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat II.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sangat berkeberatan atas pendaftaran merek Tergugat I, Poloralphlauren, dengan nomor pendaftaran 226.009 Tahun 1987; karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 'Polo' milik Penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dengan nomor 141.534 pada tahun 1979; dan kemudian telah diperbaharui dengan nomor pendaftaran 254.194 Tahun 1989; untuk melindungi barang yang sejenis yakni 'pakaian' sebagaimana termasuk dalam kelas 25. Penambahan kata 'Ralphlauren' dibelakang kata 'Polo' jelas merupakan niat buruk untuk membonceng pada ketenaran merek 'polo', mengacaukan asal-usul dan jenis barang. Untuk itu, Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat.

Melalui Putusan Nomor 530/PDT/G/1994/PN.JKT.PST, memutuskan: *mengabulkan* gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak khusus atas merek dagang 'polo' untuk barang sejenis, sebagaimana diklasifikasikan kedalam Kelas 21. Putusan PN

ini telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI lewat Putusan Nomor 2224/K/PDT/1999; tertanggal 24 Februari 1999.

- **Perkara Perdata Merek Dagang "Alpine"**

Kisah Kasusnya.

Dalam perkara merek dagang 'Alpine', pihak Alpine Electronics sebagai penggugat melawan Alam Suryaputra (Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q Direktorat Merek (Tergugat II).

Penggugat mengemukakan dalil bahwa penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia maupun di dunia Internasional dari merek dagang 'Alpine'. Telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HAKI, masing-masing dengan nomor pendaftaran: (1) 270.457 tertanggal 15 Januari 1992 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9, dan (2) 190.673 tertanggal 23 Januari 1985 untuk melindungi barang kelas 7, 11, 12 dan 16. Selain didaftarkan di Indonesia, merek Alpine juga didaftarkan di Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Perancis dan Jepang.

Bahwa Tergugat I tanpa seijin penggugat telah mendaftarkan merek dagang yang sama pada pokoknya dengan merek milik penggugat, yakni dengan nomor pendaftaran 203.083 tertanggal 17 Maret 1986 untuk melindungi jenis barang kelas 7,9,11, dan 21; dan nomor pendaftaran 228.125 tertanggal 3 desember 1987 untuk melindungi jenis barang kelas 6,7,9 dan 11. Pendaftaran mana menurut dalil penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya, tidak beritikad baik dan merupakan jiplakan semata dari merek milik penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 148/PDT.G/1995/ PN.JKT.PST memutuskan: *menolak* gugatan penggugat seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Namun demikian pada tingkat kasasi, melalui Putusan Nomor 1018 K/Pdt/1996 Mahkamah Agung *mengabulkan* permohonan kasasi yang diajukan 'Alpine Electronic's Inc., dan *membatalkan* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Dalam pertimbangannya MA berpendapat:

- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi atau penggugat asli dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukuman;
- Bahwa merek 'Alpine' telah terdaftar di negara Prancis dan Afrika selatan sejak tahun 1977 dan juga di beberapa negara lainnya, sehingga diakui sebagai merek yang terkenal secara internasional;
- Bahwa dengan perkembangan dunia perdagangan Internasional yang mencuatkan merek-merek tertentu sebagai merek terkenal, maka perlindungan hukum atas

merek tidak terbatas hanya untuk barang sejenis saja, tapi juga mencakup barang yang tidak sejenis.

- **Perkara Pidana Merek Dagang "Corium".**

Kisah Kasusnya:

Aditya Tan selaku Direktur PT. Tri Chemindo Ampuh secara tanpa hak telah menggunakan merek 'corium' untuk cairan pembersih karat, yang mempunyai persamaan dengan merek hasil produksi perusahaan Magna Industrial Co.Ltd yang berkedudukan di Hongkong dan Indonesia. Merek tersebut telah didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) di Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI dengan nomor 280268 dan telah diperbaharui dengan nomor 269823 tanggal 23 September 1992 atas nama Magna Industrial Co.Ltd.

Oleh Penuntut umum, Aditya Tan diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- KUHP Primair: melakukan tindak pidana sebagai atur dan diancam pidana pasal 81 Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 j.o Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 j.o pasal 61 ayat (1) KUHP.
- Subsidair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 j.o Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 j.o pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Lebih subsidair: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 84 Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 j.o Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 j.o pasal 64 ayat (1).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dan menjatuhkan putusan atas terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Aditya Tan *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
- Menyatakan bahwa *terdakwa telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan subsidair; yakni: dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, atau badan hukum lain, untuk barang yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus menerus;
- Menjatuh pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), susidair 2 (dua) bulan kurungan.

- Membebaskan ongkos perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Di tingkat banding, berdasarkan putusan Nomor 94/PID/1998/ PT.DKI, Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara banding tersebut, memutuskan: *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Januari 1998 Nomor: 221/Pid./B/1997/PN.JKT.PST; disamping membebaskan biaya perkara kepada terdakwa/pemohon banding.

Memahami kisah kasus dibidang merek tersebut dan serangkaian proses yang memberi kemenangan pada pihak penggugat (pemilik merek asli) dan atau pelapor dalam kasus pidana di atas; titik simpulnya terletak pada ihwal 'pembuktian'. Merunut logika azas tanggung gugat mutlak (*strict liability*) yang melekatkan semacam *shifting burden of proof* kepada Tergugat dan atau Terlapor; ada kesan bahwa kelemahan para Tergugat atau Terlapor dalam kasus di atas, terletak pada upaya mengaburkan kewajiban pembuktian terbalik, dengan mendalilkan hal-hal yang tidak merupakan substansi perkara.

Secara umum para Tergugat dalam 2 (dua) kasus perdata dan 1 (satu) kasus pidana di atas, hanya mendasarkan argumentasi-argumentasinya pada dalil-dalil dan kemungkinan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hal yang sama sekali terlupakan dalam kasus tersebut adalah, syarat pembuktian terbalik yang pada esensinya mewajibkan para Tergugat ataupun Terdakwa mengajukan unsur pembanding yang sifatnya substansil sebagai bukti lain dari

ketidaksamaan merek yang dimiliki Tergugat dengan merek yang dimiliki Penggugat.

Dalam kasus perdata merek dagang 'polo', misalnya. Tergugat II, dalam hal ini Kantor Merek, mengajukan dalil tidak adanya persamaan antara merek 'polo' dengan merek 'poloraphlauren' dengan mengacu pada beberapa yurisprudensi.⁸⁰ Tampaknya penunjukan yurisprudensi tersebut belum tergolong bukti atau unsur pembanding sebagaimana dimaksud doktrin tanggung gugat mutlak. Letak unsur pembanding a la *strict liability doctrine*, adalah pada ada atau tidak adanya unsur kesengajaan; bukan pada sudah atau belum adanya putusan terhadap kasus yang sama. Artinya bahwa, tanggung gugat mutlak mempersoalkan substansi kesalahan, kealpaan dan atau kesengajaan; bukan justeru pada ada tidaknya dasar hukum yang bisa atau dapat membenarkan tindakan kealpaan yang telah terjadi sebelumnya.

Demikian pula dalam contoh kasus perdata merek dagang 'alpine'. Tergugat tampak menghindari kewajiban pembuktian terbalik yang diintrodusir *strict liability doctrine*, perihal ada tidaknya unsur kesengajaan menggunakan merek dagang alpine. Dikatakan demikian karena

⁸⁰Adapun yurisprudensi tersebut antara lain: Putusan MA Nomor 3955K/1985; tertanggal 29 Juni 1987 yang menyatakan tidak mempunyai persamaan antara merek 'Daichiy' dengan Merek 'Ichi'; Putusan MA Nomor 1631K/SIP/1978 tanggal 20 Juni 1979 mengenai tidak adanya perbedaan antara merek 'kemiredjo' dengan merek 'podoredjo'; dan juga Putusan MA Nomor 2483K/SIP/1982 tanggal 31 Oktober 1983 yang mengatakan tidak ada persamaan antara merek 'Meiji Joy' dengan merek 'Meiji dan Joy'.

Tergugat, selain mempersoalkan hal-hal yang sifatnya tidak substansial, seperti: penggunaan kata 'alpine' dalam bahasa Jepang bukan suatu yang lasim, sementara penggugat adalah seorang warga negara Jepang; ternyata pula Tergugat hanya mendalilkan masalah kadaluarsa – dalam hal ini telah jatuh temponya pendaftaran merek Tergugat karena telah dilakukan sejak 17 November 1977 yang berarti melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992. Dua hal yang sebenarnya tidak saja jauh dari substansi perkara, tapi juga tidak mensinyalir itikad baik melaksanakan pembuktian terbalik.

Selanjutnya dalam perkara pidana merek 'corium'. Petunjuk awal adanya unsur kesengajaan menggunakan merek *yang sama pada pokoknya* sebagaimana dimaksud oleh pasal 82 Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992; gagal dibuktikan 'sebaliknya' oleh terdakwa. Dikatakan demikian karena dengan tidak terbuktinya dakwaan primair – dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan *merek yang sama pada keseluruhannya* (pasal 81)– sebenarnya ada indikasi dakwaan subsidair, juga tidak terbukti sepanjang memang tidak ada unsur kesengajaan menggunakan merek tersebut. Pembuktian ada tidaknya unsur kesengajaan ini, terkait erat dengan 'itikad baik' atau justeru sebaliknya "itikad buruk" dalam menggunakan merek tersebut. Persis di titik inilah, urgensi dan kemanfaatan *strict liability doctrine* dengan *shifting burden of proof*-nya

ditetapkan sebagai salah satu cara atau metode pembuktian dalam kasus HAKI pada umumnya dan kasus merek pada khususnya; karena kemauan dan upaya sadar dari Tergugat dan atau Terdakwa melakukan kewajiban pembuktian terbalik, sekaligus juga merupakan "bukti lain" dari tiadanya unsur kesengajaan dalam hal terjadi penggunaan merek yang pada pokoknya atau pada keseluruhannya.

C. Kaitan Antara Undang-Undang Merek Dengan Undang-Undang Kepabeanan: Bentuk Koordinasi Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Atas Merek

Hampir semua negara di dunia telah meratifikasi kesepakatan WTO. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia juga telah meratifikasi kesepakatan WTO, yang merupakan satu kesatuan dengan 15 kesepakatan lainnya, termasuk kesepakatan TRIPs.

Kelima belas kesepakatan tersebut pada prinsipnya merupakan 3 (tiga) pilar yang menopang kekokohan WTO. Pilar pertama, adalah GATT (1994) yang meliputi kesepakatan-kesepakatan dalam bidang perdagangan barang. Pilar kedua adalah TRIMs; dan pilar ketiga adalah kesepakatan dibidang perdagangan barang dan jasa (TRIPs).

TRIPs antara lain memuat ketentuan tentang "*border measures control/border enforcement*" yang diatur dalam pasal 51 sampai pasal 60 TRIPs yaitu pengawasan terhadap perdangan barang hasil pelanggaran HAKI oleh pihak Pabean (*Customs Administration*). Ketentuan inilah yang

kemudian menjadi titik taut antara perundang-undangan di bidang merek dengan Undang-undang Kepabeanan Nasional.

Secara simple, keterkaitan antara Undang-Undang Merek Nasional dengan Undang-Undang Kepabeanan merupakan salah satu wujud atau bentuk koordinasi dalam mekanisme penegakan hukum atas merek; yang mutatis mutandisnya tampak pada 2 (dua) langkah kongkrit, yakni 'pengawasan' sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HAKI (upaya preventif), dan tindakan administrative atau pengajuan dimuka Pengadilan sebagai upaya penuntutan terhadap pelanggaran atas HAKI (langkah penuntutan). Sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan Nasional, adapun mekanisme pelaksanaan dari 2 (dua) langkah tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Upaya Preventif

Ketentuan TRIPs pasal 51 sampai pasal 60 tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yakni pada Bagian Kedua, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 63 di bawah title "Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual". Pelaksana teknis ketentuan ini, dengan demikian, adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

DJBC secara umum diwajibkan mengendalikan ekspor dan impor barang pelanggaran HAKI dengan jalan menanggihkan pengeluaran barang hasil pelanggaran tersebut, dengan maksud memberikan kesempatan kepada pemilik atau pemegang HAKI untuk mengambil tindakan hukum. Tindakan penanggihan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: (1) penanggihan pengeluaran barang hasil pelanggaran HAKI dilakukan oleh pejabat DJBC berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri, dan (2) penanggihan pengeluaran barang hasil pelanggaran HAKI dilakukan oleh pejabat DJBC karena jabatannya (*secara ex officio*).

Penanggihan pengeluaran barang hasil pelanggaran merek dan atau HAKI pada umumnya oleh pejabat DJBC dari kawasan pabean, apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu:

- cukup bukti mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- adanya bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- adanya perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penanggihan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea Cukai; dan
- adanya jaminan (pasal 55 UU Kepabeanan).

Kelengkapan syarat tersebut sifatnya mutlak, dalam arti semua unsur harus terpenuhi. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka meski

ada perintah tertulis penangguhan pengeluaran barang dari Pengadilan Negeri dan atau permintaan penangguhan pengeluaran barang yang berasal dari pemilik hak atas merek atau pemegang hak, tidak dapat dilakukan. Logika pengaturan yang demikian sebenarnya bertumpu pada 3 (tiga) konsiderasi, yaitu: (1) selain melindungi pemilik/pemegang hak atas merek, sekaligus juga melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran, (2) mengurangi kemungkinan terjadinya penyalah-gunaan hak oleh Pejabat Bea Cukai, dan (3) melindungi Pejabat Bea Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.⁸¹

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran HAKI pada khususnya dan atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Kepabeanan pada umumnya, aparat Bea Cukai juga dilengkapi kewenangan 'pengawasan' terhadap kawasan pabean --dalam hal ini pengawasan terhadap arus lalu lintas kawasan pabean. Secara sederhana, makna pengawasan yang dimaksudkan di sini ialah segala bentuk upaya (physik maupun administratif) yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai untuk mencegah dan menanggulangi segala perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

⁸¹Logika pengaturan yang demikian menjadi *issue* yang cukup santer ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dibentuk; sehingga pada akhirnya dimuat dalam pasal 55. Baca, Risalah Pembahasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI, Tahun 1996.

Undang yang berlaku, yang pada akhirnya merugikan dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara.⁸²

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kawasan pabean yang diawasi adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditentukan sebagai tempat lalulintas barang. Kawasan pelabuhan laut meliputi ruang terbuka [kade, ruang tertutup (gudang), lapangan penimbunan] dan lapangan peti kemas (CFS=*Container Freight Station*), dibatasi oleh laut, sungai alur pelayaran dan pagar di darat. Bandar udara meliputi ruang terbuka (lapangan penimbunan), ruang tertutup (gudang), dibatasi oleh apron dan pagar di darat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tempat lain, meliputi: pelabuhan darat (*dry port*), depo peti kemas, tempat penimbunan berikat, tempat penimbunan pabean, pelabuhan laut khusus, pelabuhan udara khusus, dan tempat-tempat lain yang diijinkan oleh Pejabat/Kepala Kantor Pabean.

Adapun obyek yang diawasi adalah arus lalulintas kawasan pabean, yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang. Kegiatan impor dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yakni: pembongkaran barang, penimbunan barang dan pengeluaran barang; sedangkan kegiatan ekspor menyangkut 2 (dua) kegiatan, yakni: pemasukan, penimbunan barang

⁸²Pengertian ini sesuai rumusan Tim Penyusun Modul "Mata Pelajaran Bidang Pengawasan Kawasan Pabean", Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Jakarta 1997.

ekspor ke gudang/lapangan penimbunan, dan pemuatan barang ke kapal/pesawat pengangkut.

Meski pelaksanaan pengawasan dari pembongkaran yang memperoleh dasar hukum melalui ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2), penimbunan [pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2), pasal 7 ayat (8)] dan pengeluaran [pasal 7 ayat (7)] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, tersebut dalam rangka pengamanan hak-hak negara dari sektor kepabeanan (seperti PPn, PPn Bm, PPh, Bea dan Cukai); namun jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 54 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang yang sama; pengawasan dimaksud dengan sendirinya bersifat inheren kedalam upaya mencegah terjadinya impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Disimpulkan demikian karena sebagaimana ditetapkan dalam pasal 53 ayat (3), semua barang yang dilarang/dibatasi dan atau yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali, atau dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. Sementara barang yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali ditetapkan lain oleh perundang-undangan yang berlaku [ayat (4)]. Dalam pengertian ini, tergolong upaya-upaya memasukan atau mengeluarkan barang-barang hasil pelanggaran HAKI tentunya.

2. Langkah Penuntutan

Sesuai ketentuan pasal 59 TRIPs, kewenangan Badan Administrasi (Bea dan Cukai) hanya terbatas pada tindakan menunda pelepasan barang-barang yang telah terbukti merupakan pelanggaran HAKI, memerintahkan untuk memusnahkan barang dimaksud dan atau melarang barang tersebut untuk tidak ekspor kembali. Ketentuan ini bersifat proaktif dan sekaligus antisipatif dalam rangka melindungi para pemilik/pemegang HAKI pada umumnya dan atau merek pada khususnya dari tindakan pelanggaran seperti upaya penyelundupan dan lain sebagainya.

Dikaitkan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV yang meliputi 10 pasal yaitu mulai pasal 102 sampai pasal 111 yang menegaskan segala tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini adalah tindak pidana kejahatan dan sekaligus pelanggaran, dan ketentuan penyidikan dalam Bab XV pasal 112 dan pasal 113 yang memberikan wewenang penyidikan kepada aparat pabean untuk bertindak sebagai penyidik sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; jelas bahwa pengendalian ekspor dan impor barang hasil pelanggaran HAKI oleh aparat pabean juga berujung pada proses penyelesaian lewat sistem peradilan pidana.

Sebagai contoh, dalam hal terjadi penyelundupan barang hasil pelanggaran HAKI, misalnya. Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 menegaskan bahwa tindakan mengimpor atau mengekspor dan atau mencoba mengekspor atau mengimpor sesuatu barang, yang bertentangan atau tidak mengindahkan Undang-Undang ini merupakan tindak pidana penyelundupan yang diancam pidana penjara sekaligus denda. Penjatuhan pidana penjara atau denda tersebut sudah tentu setelah melalui proses peradilan pidana. Peran aparat pabean di sini tidak saja tampak ditahap penyidikan tapi juga level eksekusi putusan pengadilan untuk memusnahkan barang yang diduga hasil pelanggaran HAKI tersebut – atau justru sebaliknya mengambil tindakan tertentu sesuai putusan pengadilan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian terdahulu, dapatlah ditarik sebuah simpulan umum bahwa perjanjian TRIPs telah membawa implikasi terhadap mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek, baik di level formulasi substansi maupun di level aplikasi Undang-Undang Merek Nasional. Studi ini membuktikan bahwa implikasi paling teras dari keberadaan perjanjian TRIPs ialah munculnya semacam tuntutan ataupun keharusan agar formulasi substansi (baca, cakupan materi Undang-Undang Merek Nasional) wajib disesuaikan atau merujuk pada rambu-rambu regulasi yang ditentukan instrumen TRIPs. Demikian pula di level aplikasi, implikasi yang menonjol adalah kesan imperatif untuk selalu mengindahkan mekanisme penegakan hukum baik yang secara limitative digariskan dalam TRIPs maupun yang terdapat dalam Konvensi-Konvensi Internasional yang ada relevansinya dengan regulasi merek dagang.

Dalam pada itu, secara khusus studi ini menyarikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip-prinsip Undang-Undang Merek Indonesia telah sesuai atau kompatibel dengan prinsip-prinsip pengaturan yang tertuang

dalam "*Special Requirement Related to Border Measures*" perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs); khususnya prinsip "*free to determine*"; yakni prinsip yang memberikan kebebasan sekaligus tanggungjawab kepada negara anggota konvensi untuk menentukan cara-cara yang dianggap paling sesuai untuk menerapkan ketentuan TRIPs dalam tata hukum negara yang bersangkutan; prinsip regulasi yang wajib mengacu pada *Intellectual Property Convention*, *National Treatment*, *Most Favoured Nation Treatment* dan prinsip regulasi yang mengindahkan ketentuan "*exhaustion*", yakni suatu keharusan bagi negara anggota konvensi untuk tidak boleh menggunakan ketentuan TRIPs atas alasan tidak optimalnya pengaturan HAKI dari negara anggota yang terlibat sengketa; lewat beberapa langkah akomodasi, berupa: penyempurnaan, penambahan, perubahan terhadap Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan langkah meratifikasi Konvensi Internasional di bidang merek, yaitu: *Trade Mark Law Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

2. Bahwa secara substansi, Undang-Undang Merek Nasional tergolong cukup akomodatif dan memenuhi persyaratan mekanisme penegakan hukum terhadap hak atas merek seperti dikehendaki perjanjian TRIPs, dengan segala kekurangan yang tampak masih menyertai, yaitu:

a. Di level formulasi substansi (baca, cakupan meteril) selain terkesan ambigu –antara keinginan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak atas merek di satu pihak– dengan kesan over regulasi di pihak lainnya, Undang-Undang Merek masih memiliki kekurangan, misalnya perihal, (1) hak prioritas yang apabila sertifikat prioritas tidak dipenuhi dapat dianggap permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, (2) perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, dan perihal (3), pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa perlindungan hak atas merek itu berakhir. Ketentuan yang disebutkan terakhir ini, secara normative, bersifat mengurangi jangka waktu perlindungan hak atas merek yang seharusnya berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*filling date*).

Di samping itu, masih cukup banyak ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nasional yang belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Antara materi yang langsung berkenaan dengan ihwal penegakan hukum yang bersifat justisil dengan yang bersifat administratif, sekiranya memang cukup berimbang pengaturannya; hanya saja untuk beberapa hal yang cukup prinsipil belum diatur secara tuntas.

b. Di level aplikasi penegakan Undang-Undang Merek juga terkesan over regulasi yang ditandai oleh kian meningkatnya kasus sengketa merek (berdimensi perdata maupun pidana) untuk tiap tahunnya. Semenjak Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 sengketa merek tidak lagi hanya sekedar hal keperdataan yang mempersoalkan 'keabsahan pemilikan suatu merek' semata; tapi telah melebar hingga pada ihwal pelanggaran merek. Kendala structural dan problem *legal culture* merupakan dua hal yang saling melengkapi fenomena aplikasi perundang-undangan merek yang belum optimal atau jauh dari memadai.

Sesuai temuan studi kendala structural dimaksud diindikasikan oleh terbatasnya lembaga yang menerapkan/mengaplikasikan Undang-Undang Merek —khususnya yang berwenang mengadili sengketa keperdataan merek, dan tidak dikenalnya lembaga banding dalam peradilan persengketaan merek. Sementara problem *legal culture* diindikasikan oleh munculnya kesadaran hukum yang dimobilisir (dalam hal ini *sub legal culture* seperti: kepentingan penguasa, kepentingan pembangunan, dan lain-lain); sehingga pada akhirnya yang kemudian tampak adalah mekanisme penegakan hukum merek, yang dominan menampilkan 'kesadaran pejabat hukum' semata.

- c. Dalam kasus sengketa merek kesan menghindari kewajiban pembuktian terbalik begitu dominan, sehingga dalam kebanyakan kasus nyaris hanya prosedur atau mekanisme yang konvensional bagi layaknya perkara perdata/pidana pada umumnya, yang banyak mewarnai penanganan kasus merek. Merunut logika azas tanggung gugat mutlak (*strict liability*) yang melekatkan semacam *shifting burden of proof* kepada Tergugat dan atau Terlapor; ada kesan bahwa kelemahan para Tergugat atau Terlapor dalam beberapa kasus yang dianalisis, terletak pada upaya mengaburkan kewajiban dalam hal pembuktian terbalik, dengan mendalilkan hal-hal yang tidak merupakan substansi perkara.
3. Bahwa kaitan antara Undang-Undang Merek Indonesia dengan Undang-Undang Kepabeanan dalam rangka perjanjian TRIPs, merupakan bentuk koordinasi dalam mekanisme penegakan hukum atas merek. Ketentuan tentang "*border measures control/border enforcement*" yang diatur dalam pasal 51 sampai pasal 60 TRIPs yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil pelanggaran HAKI oleh pihak Pabean (*Customs Administration*), merupakan titik taut antara perundang-undangan di bidang merek dengan Undang-undang Kepabeanan. Ketentuan tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yakni pada Bagian Kedua, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 63 di bawah title

“Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual”.

B. Saran

Secara umum disarankan bahwa dalam rangka penegakan hukum atas HAKI pada umumnya, dan atau penegakan hukum atas merek pada khususnya, sekiranya mendesak untuk mereorientasikan kinerja aparat penegak hukum *dari* hanya sekedar menindak pelanggar HAKI *ke* upaya-upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum atas HAKI dari masyarakat luas, para pemilik/pemegang hak atas HAKI, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pada itu, organisasi yang berkompetensi dengan urusan HAKI –dalam hal ini Dirjen HAKI, mendesak untuk mengadakan restrukturisasi dengan cara membuka kantor-kantor HAKI di tiap-tiap propinsi; dan menstandarisasikan langkah penegakan hukum atas HAKI untuk semua komponen/unsur penegak hukum atas HAKI dalam suatu tindakan yang uniform dan tidak terpecah-pecah.

Secara khusus disarankan agar dalam rangka melakukan penegakan hukum atas merek, dibutuhkan pemikiran yang komprehensif mengenai beberapa hal:

1. perlunya dilakukan pengaturan yang tuntas dan komprehensif terhadap: (1) hak prioritas yang apabila sertifikat prioritas tidak dipenuhi dapat dianggap permintaan pendaftaran merek ditarik

kembali, (2) perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis, dan perihal (3), pendaftaran merek yang ditentukan dalam waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan, yang masih belum detail mendapat regulasi dalam Undang-Undang Merek Nasional.

2. mendesak untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi beberapa ketentuan Undang-Undang Merek Nasional, yakni: ketentuan pasal 44 ayat (5) tentang syarat dan tata cara permintaan pencatatan lisensi, pasal 50 tentang perjanjian lisensi, pasal 52 sub b tentang penetapan pengadilan negeri lain, pasal 6 ayat (4) tentang penolakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, pasal 51 ayat (3c) tentang larangan-larangan yang tidak menghapuskan pendaftaran merek, dan pasal 79 a ayat (8) tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis.
3. Upaya-upaya mensosialisasikan perundang-undangan merek lewat penyuluhan-penyuluhan, juga merupakan langkah penting bagi penegakan hukum merek yang lebih adequate untuk masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek*, Penerbit Akademi Presindo, Cetakan Ke-II, 1990.
- Adolf, Huala & A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996.
- Basah, Syachran, *Ilmu Negara Pengantar Metode Dan Sejenak Perkembangan*, Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Bainbridge, David I., *Computers and the Law*, Pitman Publishing, London, 1990.
- Barber, William G., "The Trademark Reporter, Official Journal of the U.S. Trademark Association", Vol. 82, Mach-April, 1992.
- Barnett, Randy E., "Foreward: Why we need Legal Philosophy", *Harvard Journal of Law an Public Policy*, Harvard Law School (1977); sebagaimana dikutip Charles Himawan dalam "Naskah Tutorial S2 FH UI", 1989.
- Bruggink, J.J., *Refleksi Tentang Hukum*, (Alih Bahasa, Arief Sidharta), Citra Aditya, Bandung 1996.
- Bernhardt, R., *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 5, 1983 Kesowo, Bambang, "Implementasi Persetujuan TRIPs Dalam Hukum Atas Kekayaan Intelektual Nasional", Makalah 1996.
- Campbell, Enic, *Legal Research*, The Law Book Company Limited, Melbourne, 1988.
- Cornish, W.R., *Intellectual Property*, Edisi Ke 2, Sweet and Maxwell, London 1989.
- Chissum, Donald S., dar Jacobs, Michael A., *Understanding Intellectual Property Law*, New York: Mathew Bender and Co; 1995.

- Djaman, Fidel S., "Beberapa Aturan Dan Kebijakan Penting Di Bidang Hak Milik Intelektual", dalam "Majalah Varia Peradilan", Nomor 106, Jakarta 1994.
- Djumhana Muhamad, & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktek Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Friedman, Cheryl, N., "Protection of Intellectual Property in The Republic of Cina: Trademark Protection of Motion Picture, Merchandising Items, and Television Programe in The Republic of Cina," Loyola of Losangeles International and Comparatifme Law Journal, Vol. XXXIII, 1990.
- Friedman, Lawrence M., "What is a Legal System: In American Law", New York: W. W. Norton and Co., 1984.
- Gautama, Sudargo, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Volume 1, jakarta, 1997.
- Gautama, Sudargo Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1977.
- Gilarso, T., Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Mikro, Jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Hasibuan, Effendy, H.D., Perlindungan Merek Dagang (Trademark) Terhadap Persaingan Curang: Suatu Studi Perbandingan Yuridis Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Hasil Penelitian Untuk Penulisan Disertasi), PPS S-3 Ilmu Hukum UI, 1997.
- Halwani, Hendra & H. Prijono Tjiptoherijanto Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Herjandono, Heri dan Parjio, Hukum Merek Baru Indonesia (Seluk Beluk Tanya-Jawab Merek-Teori Dan Praktek), Harvarindo, 1997.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Hutchings Reed, Mary, *Trademarks in the Sale of Parth of a Bussiness: Cocurent Use amd Licensing*, (80 Trade Mark Reporter: Article, No. 5 September-October 1998).
- Kartadjumena H.S., *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Kesowo, Bambang, "Sambutan Arahan Dalam Seminar HAKI" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta 13-14 Oktober 1997.
- Khairandy, Ridwan, "Perlindungan Hukum Merek Dan Problematika Penegakan Hukumnya", *Jurnal Magister Hukum UII*, Volume 1 Nomor 1, 1999.
- Kuntjoro Jakti B.M., *Persetujuan Marrakesh 1994 dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional*, *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No. 2, Jakarta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Hukum Perdagangan Internasional*" (Suatu Pengantar), Makalah, Tanpa Tahun.
- Macleod, Dylan A., "U. S. Trade Pressure and The Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysian and Indonesia, Univercity of British Columbia," *Law Refiew: Jurnal* 1992.
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merk Paten dan Hak Cipta*, Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- M.A.G. van Meerhaeghe, *International Economic Institutions*, Kluwer, Nederlands, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun.
- Rajagukguk, Erman, *Perlindungan Merek Memasuki Era Baru*, Jawa Pos, 16 April 1993.
- Santoso, Mas Ahmad, et. all., "*Penerapan Azas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*", Penerbit ICEL (Indonesian Center Environomental Law), Cetakan II, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Sidharta, Bernard, Arief, *Refleksi tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Disertasi), UNPAD, Bandung 1996.

Slotkin, Samantha D., *Trademark Piracy in Latin America: A Case Study: A Case Study on Reebook International Ltd.*, (Loyalo of Angeles International and Comparative Law Journal: Volume 18 Tahun 1996).

Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1979.

Trademark Reporter, Vol. 82, September-October

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, LN Nomor 31 Tahun 1997; Tambahan LN Nomor 3681 Tahun 1997.

Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1979, LN. No. 32 Tahun 1979. Tentang Perubahan Kputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997; LN Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Pengesahan Trademark Law Treaty.

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997; LN Nomor 35 Tahun 1997
Tentang Pengesahan Bern Convention For The Protection of
Library and Artistic Works.

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997; LN Nomor 36 Tahun 1997
Tentang Pengesahan WIPO Copy Rights Treaty.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993; LN Nomor 30 Tahun 1993
Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993; LN Nomor 31 Tahun 1993
Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Final Act Emboding the Results of the Uruguay Round Multilateral Trade
Negotiation (Persetujuan Akhir Putaran Uruguay), Marakesh, 15
April 1994.