

Jurist-Diction

Volume 2 No. 4, Juli 2019

Histori artikel: Submit 7 Juni 2019; Diterima 14 Juni 2019; Diterbitkan online 1 Juli 2019.

Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik

Mohammad Amar Abdillah

amarcreative3@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

A brand is a sign that has a certain item. Based on the elements in it, the brand is a sign that has a distinguishing power and is used in the context of trading goods or services. In Indonesia, brands are protected based on the first registrant protection system or constitutive principle. The protection system states that a protected brand is a trademark that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property or brands declared as well-known brands. The problem that occurs is related to whether there is protection for ordinary brands that are not registered when there are parties who are not responsible for registering the brand, so that the rights to the brand are given to parties who are not the actual owners of the brand. Basically, brand registration must be based on the principle of good faith, where brand registration must be accompanied by an intention to use the brand properly and honestly without harming the other party. The research conducted is normative juridical research or commonly referred to as legal research, namely a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The results of the study indicate that the act of brand registration used by another party that has not been registered without the user's permission is an act of registering a brand that is contrary to the principle of good faith. For brands that have not yet been registered, Indonesia should implement a protection system implemented by the United States and Germany that also helps protect unregistered brands if they have been used in trade.

Keywords: Registration; Brand; Good Faith.

Abstrak

Merek merupakan suatu tanda yang mempribadikann sebuah barang tertentu. Berdasarkan unsur didalamnya, merek merupakan sebuah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, merek dilindungi berdasarkan sistem perlindungan pendaftar pertama atau prinsip konstitutif. Sistem perlindungan tersebut menyatakan bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau merek-merek yang dinyatakan sebagai merek terkenal. Permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan adakah perlindungan terhadap merek biasa yang tidak terdaftar ketika terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mendaftarkan merek tersebut, sehingga hak atas merek diberikan kepada pihak yang bukan pemilik sebenarnya atas merek tersebut. Pada dasarnya, pendaftaran merek haruslah dilandasi dengan prinsip itikad baik, dimana pendaftaran merek haruslah dibarengi dengan niat untuk menggunakan merek tersebut dengan layak dan jujur tanpa merugikan pihak lain. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pendaftaran merek yang digunakan oleh pihak lain yang belum didaftarkan tanpa seizin pengguna tersebut merupakan tindakan pendaftaran merek yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Terhadap merek-merek yang belum didaftarkan, Indonesia sepatutnya menerapkan sistem perlindungan yang diterapkan oleh Amerika dan Jerman yang turut melindungi merek tidak terdaftar apabila merek tersebut telah digunakan dalam perdagangan.

Kata Kunci: Pendaftaran; Merek; Itikad Baik.

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam perekonomian Indonesia saat ini adalah perdagangan. Peran penting perdagangan pada saat ini dapat dilihat melalui banyaknya usaha-usaha yang didirikan. Dengan banyaknya usaha yang ada di Indonesia membuat setiap pelaku usaha mau tidak mau berinovasi mengembangkan produk-produknya agar dapat bersaing dalam pasar perdagangan yang sangat ketat. Dalam hal inovasi atas produk atau ciptaan baru yang digunakan demi memenuhi tuntutan pasar, tentunya para pelaku usaha atau pencipta tidak ingin inovasi atau ciptaan tersebut ditiru atau dibajak oleh pihak lain. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan pelaku usaha tersebut.

Salah satu aspek HKI adalah hak merek yang merupakan pembeda dari produk satu dengan produk yang lain, merek merupakan faktor penting dalam kegiatan perdagangan. Maka sudah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek atas barang dan/atau jasa yang menjadi produknya untuk menjaga keaslian serta melindungi dari tindakan pembajakan.

Salah satu faktor penting dalam rangka perlindungan merek adalah bahwa perlindungan tersebut hanya diberikan terhadap merek yang telah terdaftar. Kepemilikan hak atas merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu sampai dengan terbukti sebaliknya, prinsip ini disebut dengan sistem pendaftar pertama (*first to file* atau prinsip konstitutif). Berbeda dengan mekanisme perlindungan merek pada jaman dahulu, pada Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (selanjutnya disebut dengan UU Merek 21/1961)¹ diatur bahwa yang berhak mendapatkan hak atas merek adalah pemakai pertama (*first to use* atau prinsip deklaratif).

Salah satu pelanggaran merek pada penelitian kali ini adalah perbuatan pendaftaran merek yang digunakan oleh orang lain namun belum didaftarkan oleh pengguna tersebut. Permasalahan selanjutnya, pihak yang dirugikan banyak dari kalangan pelaku usaha menengah ke bawah yang tidak tahu menahu bahwa merek

¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Alumni Kotak Pos 1977).[10]

yang digunakannya selama ini sedang didaftarkan oleh orang lain sehingga tidak ada kesempatan bagi pengguna merek tersebut untuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen KI) pada saat proses pengumuman.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.² Pada penelitian kali ini akan membahas Tindakan pendaftaran merek yang digunakan orang lain yang belum terdaftar ditinjau dari asas itikad baik serta model perlindungan hukum lain sebagai pencegahan terhadap tindakan itikad tidak baik pendaftaran merek yang digunakan orang lain yang belum terdaftar.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hak atas Merek sebagai Hak Kebendaan

Menurut R. Soekardono, Pengertian Merek adalah suatu tanda yang mempribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 2003).[77].

barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.³ Berdasarkan definisi merek tersebut, maka unsur-unsur dari merek itu sendiri adalah:⁴

1. Merupakan sebuah tanda;
2. Memiliki daya pembeda;
3. Digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa.

Merek dilindungi karena terdapat nilai kekayaan baik nilai ekonomis maupun manfaat didalamnya. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan suatu merek, para pelaku usaha membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga serta kreatifitas tersendiri yang memiliki nilai, oleh karena itu merek diklasifikasikan sebagai suatu karya intelektual dimana dalam UU Merek 20/2016 yang dapat memperoleh Hak atas Merek adalah orang atau badan hukum. Perlindungan kekayaan intelektual memberikan hak kepada individu untuk mengeksploitasi penggunaan sumberdaya yang terbatas dengan cara yang belum tentu peka terhadap orang lain atau masyarakat. Dalam hal ini setidaknya hak atas merek di justifikasi berdasarkan tiga alasan, yaitu fungsi merek dalam perdagangan, alasan ekonomi, serta alasan etika dan keadilan.⁵

Hak atas merek sendiri termasuk ke dalam kategori kebendaan. Benda adalah *zaak* dalam bahasa belanda. Sebagaimana pasal 499 BW, yang disebut sebagai *zaak* atau benda adalah semua barang dan hak. Secara umum mengenai *zaak* adalah bagian dari harta kekayaan (*vermogensbestanddeel*),⁶ sedangkan yang dimaksud benda secara hukum adalah segala hal yang menjadi objek hak milik.

Hak milik sendiri yang termaktub dalam pasal 570 BW merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan secara bebas dan melakukan hal apapun terhadap kebendaannya itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Hal demikian bermakna bahwa pemangku hak milik dapat menuntut pengembalian sebuah

³ O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Raja Grafindo Persada 2006).[343].

⁴ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Radja Garfindo Persadah 2013).[207].

⁵ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Rajawali Pers 2017).[7].

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1990).[125].

kebendaan apabila benda yang dikuasainya diambil atau diganggu oleh orang lain tanpa seizinnya (pasal 574 BW). Prinsip inilah yang merupakan dasar perlindungan HKI yang didalamnya termasuk hak atas merek.

Tinjauan Umum Asas Itikad Baik

Pada zaman dahulu di era kekaisaran Romawi, itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam hukum romawi, *Fides* bermakna sumber yang bersifat religius yang berarti kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang terhadap orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang romawi, sedangkan apabila ditinjau dari segi hukum kontrak di Romawi, itikad baik mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu:⁷

1. para pihak harus memegang teguh janji atau perkataanya;
2. para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; dan
3. para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa itikad baik (*good faith*) adalah:

“A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”

Itikad baik juga berkaitan dengan cara berhubungan hukum dengan pihak lain dalam perjanjian dengan jalan yang jujur (*honestly*) dan baik (*decently*), dan ahli hukum lainnya menyamakan istilah itikad baik dengan kejujuran (*geoude trouw*).⁸ Asas itikad baik sendiri penting dan diperlukan karena hukum sendiri tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang.⁹ Cerminan terkait pentingnya

⁷ Wiryono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Sumur 2006).[56].

⁸ Wiryono prodjodikoro. *Op. Cit.*[56].

⁹ *ibid.*

asas itikad baik sendiri ada di dalam BW, walaupun tidak mendefinisikan secara konkrit tetapi BW sering menyebutnya, baik terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II BW, maupun mengenai hak perorangan (*persoonlijkrecht*) sebagaimana buku III BW. Prinsip ini pun juga tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum orang yang ada di buku I. Oleh karena itu sebenarnya asas itikad baik sendiri sangat dijunjung tinggi dalam hukum perdata.¹⁰

Secara filosofis, itikad baik dibedakan menjadi 2 (dua) yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif:

1. Itikad baik subyektif

Menurut Wiryo Prodjodikoro, itikad baik dalam arti subyektif ini berupa kejujuran yaitu pengiraan dari seseorang pada waktu mulainya perhubungan hukum. Pengiraan ini dapat berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua.¹¹

2. Itikad baik obyektif

Itikad baik secara obyektif adalah kepatutan yang terletak pada keadaan sekitar persetujuan itu sendiri dan tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai tindakan pelaksanaan mengenai suatu hal.¹²

Itikad baik secara subyektif disebut dengan kejujuran yang terdapat dalam pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Oleh karena itu dalam konteks subyektif maka itikad baik berkenaan dengan kondisi sikap batin atau keadan jiwa seseorang.¹³ Pengertian itikad baik selanjutnya yakni dalam artian obyektif bermakna kepatutan, hal tersebut tercermin dalam pasal 1338 ayat (3) BW yakni suatu perjanjian harus dilandasi atas itikad baik. BW juga menyebutkan bahwasannya pihak yang beritikad baik patut memperoleh perlindungan hukum

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata* (Binacipta 1987).[6].

¹¹ Wiryo Prodjodikoro.*Op.Cit.*[86].

¹² *Ibid.*[80].

¹³ P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland* (Percetakan Negara RI 1990).[10].

sebagaimana pasal 584 BW. Selain menyebutkan mengenai itikad baik, BW juga menyebut lawan dari itikad baik itu sendiri yakni itikad buruk atau itikad tidak baik. Istilah mengenai itikad tidak baik dalam BW terdapat pada bab mengenai hukum benda yakni pasal 530 yang menyebutkan “besit ada yang dalam itikad baik (*bezit te goedertrouw*) ada yang dalam itikad buruk (*bezit te kwadertrouw*)”. Dalam pasal 532 ayat (1) BW kemudian menjelaskan makna besit yang beritikad buruk yakni “besit dalam itikad buruk terjadi apabila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya”. Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah bad faith didefinisikan dengan:¹⁴

“the opposite of good faith, generally implying or involving actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or a neglect or refusal to fulfill some duty or some contractual obligation, not prompted by an honest mistake as to one's rights or duties, but by some interested or sinister motive”

Pihak yang beritikad tidak baik menurut BW sendiri tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum tanpa mengabaikan atau mengurangi arti pentingnya hal-hal sebagaimana diatur oleh pasal 549 BW. Dari penjelasan diatas maka kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa itikad tidak baik sendiri adalah segala hal atau tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang disertai dengan kecurangan, baik secara nyata maupun tahap rencana. Tujuannya untuk mengelabui atau menyesatkan pihak lain, atau dalam batas tertentu mengelak dari kewajiban yang harus dipenuhinya.¹⁵

Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Dalam teori hukum merek, kualifikasi tanda yang tidak dapat didaftar sebagai merek seperti yang dijelaskan diatas dikenal dengan dasar penolakan absolut. Jika suatu tanda memenuhi kualifikasi dasar penolakan absolut maka tanda tersebut secara alamiah tidak dapat berfungsi sebagai merek. Penolakan dengan dasar

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (United State Of America 2004).[34].

¹⁵ D Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa* (Citra Aditya Bakti 2005).[34].

absolut dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan substantif baik secara *ex-officio* oleh Dirjen KI atau karena adanya keberatan dari pihak ketiga. Dasar penolakan absolut juga dapat digunakan sebagai alasan pembatalan merek terdaftar melalui gugatan ke pengadilan.¹⁶

Dalam hal pendaftaran merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik sebagaimana tercantum dalam UU Merek 20/2016, setidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Berdasarkan Undang-undang, putusan pengadilan atas perkara-perkara merek, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur agar seseorang dinyatakan beritikad tidak baik yakni:

1. Terdapat keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pendaftaran merek yang dilakukan
2. Adanya kerugian yang diterima oleh pihak lain akibat dari pendaftaran merek yang dilakukan

Kedua unsur tersebut setidaknya-tidaknya harus ada dalam suatu perkara merek yang dilandasi dengan itikad tidak baik.

Bentuk-bentuk Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Secara umum apabila ditinjau dari Undang-undang serta putusan-putusan pengadilan atas sengketa merek yang ada, maka bentuk-bentuk dari pendaftaran merek yang beritikad tidak baik diantaranya:

1. Tindakan membonceng, meniru atau menjiplak merek baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran. Tindakan tersebut bertujuan untuk menyaingi merek milik pihak lain yang sudah menjadi pemilik hak merek dan memperoleh keuntungan pribadi atas keterkenalan dan nilai jual yang sudah tinggi di masyarakat tanpa mempedulikan kerugian yang akan diderita oleh pemilik merek terdaftar tersebut.
2. Tindakan pendaftaran merek yang menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai

¹⁶ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita.*Op. Cit.*[77].

mengenai asal-usul barang, serta perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat atau bertentangan dengan ketertiban umum juga turut termasuk kedalam kualifikasi itikad tidak baik.

3. Pendaftaran merek oleh pemohon yang memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain. Pengetahuan tersebut didapatkan karena adanya hubungan langsung antara pemohon dengan pemilik merek sebenarnya. Hubungan tersebut antara lain berupa hubungan kerja, importir, agen penjualan, maupun hubungan kekeluargaan.¹⁷
4. Pendaftaran merek yang tidak memiliki niat untuk menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Niat tersebut dibuktikan dengan tidak digunakannya merek yang telah didaftarkan tersebut dipasaran setidaknya-tidaknya selama tiga tahun berturut-turut tanpa disertai alasan yang jelas.

Keberlakuan Asas Itikad Tidak Baik Terhadap Tindakan Pendaftaran Merek Pihak Lain yang Belum Terdaftar

Tindakan pendaftaran merek yang digunakan oleh orang lain namun belum terdaftar tersebut apabila ditarik keatas adalah akibat dari keberlakuan sistem pendaftar pertama atau *first to file* yang dianut Indonesia. Apabila ditarik garis untuk mencari akar masalahnya adalah pendaftaran sebagai syarat mutlak dilindunginya hak merek. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kriteria – kriteria penolakan permohonan pendaftaran merek yakni terbatas pada perbandingan terhadap merek yang telah terdaftar ataupun merek tidak terdaftar namun merek tersebut adalah merek terkenal. Hal tersebut memang dapat dimaklumi karena Dirjen KI sendiri tidak mungkin memiliki data atas merek-merek yang belum terdaftar, sehingga dalam hal ini merek-merek yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha kecil tidak memperoleh perlindungan sama sekali apabila didaftarkan oleh pihak-pihak yang

¹⁷ *ibid.*[157].

tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya negara disini telah memberikan hak yang tidak sepatutnya diperoleh si pendaftar.

Maksud dari itikad tidak baik sendiri yang merupakan segala tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik, maka tindakan seseorang yang mendaftarkan merek yang digunakan oleh pihak lain namun merek tersebut belum didaftarkan tanpa melalui izin dari pengguna terlebih dahulu adalah termasuk kedalam kategori tindakan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Pengklasifikasian ini tidak melihat apakah merek tersebut terkenal atau tidak sepanjang tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan yang beritikad tidak baik. Hal tersebut karena terdapat niat akan menggunakan merek tersebut untuk kepentingan pribadi pendaftar merek. Perbuatan tersebut juga akan merugikan pihak yang memakai merek tersebut terlebih dahulu apabila pihak pendaftar yang telah memiliki merek akan melarang pemakai pertama merek karena pihak pendaftar lah yang dilindungi berdasarkan prinsip konstitutif.

Upaya Hukum Bagi Merek Tidak Terdaftar di Indonesia

Dalam rangka melindungi pihak yang dirugikan atas suatu pendaftaran merek, UU Merek 20/2016 memberikan kesempatan bagi pihak yang merugikan untuk melakukan upaya hukum. Dalam Undang-undang tersebut, terdapat suatu mekanisme upaya hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar apabila terdapat tindakan-tindakan yang termaktub dalam pasal 20 dan 21 yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Upaya hukum tersebut yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan syarat pemilik merek tersebut mengajukan permohonan pendaftaran kepada menteri.

Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, atau tidak terbatas waktu apabila terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sehingga pemilik merek yang tidak terdaftar

yang dalam hal ini merupakan pemakai pertama suatu merek atau merupakan pihak yang seharusnya dilindungi, dapat mengajukan upaya pembatalan merek walaupun sudah lewat tempo waktu 5 tahun sejak pendaftaran merek dengan dalih bahwa merek terdaftar tersebut didaftarkan atas permohonan yang beritikad tidak baik.

Pembatalan merek sendiri merupakan suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Merek terdaftar masih dapat dibatalkan pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi dasar absolut (*absolute grounds*) ataupun dasar relatif (*relative grounds*).¹⁸ Apabila melihat pada ada atau timbulnya kerugian yang terjadi atas perbuatan tersebut, maka dapat dikategorikan bahwasanya tindakan pendaftaran yang dilandasi dengan itikad tidak baik merupakan sebuah bentuk perbuatan melanggar hukum sehingga pihak yang dirugikan yakni pemilik merek yang seharusnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dalil perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 BW.

Model Perlindungan Hukum Gabungan sebagai Pencehahan Tindakan Pendaftaran Merek Beritikad Tidak Baik

Tujuan sebenarnya dari penggunaan prinsip pendaftar pertama adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha, namun penggunaan sistem pendaftar pertama juga tidak menutup kemungkinan atas potensi penyalahgunaan hak tersebut melalui penggunaan celah hukum dalam sistem pendaftaran merek konstitutif. Apabila dibandingkan dengan sistem pemakai pertama atau *first to use* pendaftaran suatu merek hanya memberikan suatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang atas nama siapa suatu merek itu didaftarkan dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama di Indonesia dan karenanya pemilik dari merek yang bersangkutan. Akan tetapi apabila pihak lain dapat membuktikan hak yang lebih kuat, maka hak pendaftar

¹⁸ Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark law) dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi* (Kencana 2015).[291].

dianggap tidak berlaku dan pihak ketiga tersebut yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang berhak atas suatu merek.¹⁹

Dalam rangka melindungi para pelaku usaha kecil dan menengah terkait dengan adanya kemungkinan pendaftaran merek yang digunakan oleh orang lain namun belum terdaftar, terdapat usulan dari ahli-ahli hukum merek yakni dengan mengedepankan prinsip perlindungan gabungan. Sistem perlindungan gabungan disini adalah sistem perlindungan yang didasarkan atas sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach memberikan pendapat pada saat diberlakukannya Benelux Merekwet di belanda yakni:²⁰

“Pada Umumnya hukum merek dari berbagai negara mengenal dua cara untuk memperoleh hak atas merek, yakni pemakai pertama dan pendaftar pertama. Setiap sistem perlindungan memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa akan diterapkannya stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*) maupun pendaftaran (*inschrijving*) berbagai variasi mungkin dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, ataupun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut. Atau apabila dilihat dari sisi pihak yang menganut stelsel pendaftaran yang menciptakan hak, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada hak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak. Segalanya tergantung dari apakah pendaftaran dapat atau tidak menciptakan hak, yang merupakan perbedaan antara stelsel konstitutif atau stelsel deklaratif”.

Wacana sistem gabungan disini sangat baik untuk dicermati, pada hakikatnya sistem pendaftaran merek yang selain berdasarkan pada sistem deklaratif juga mendapatkan prioritas perlindungan haknya atas merek, sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemakai pertama dan pendaftar pertama telah mengetahui keberadaannya, disamping itu pendaftar pertama juga mendapat prioritas perlindungan haknya atas merek sepanjang dapat membuktikan bahwa tidak adanya itikad buruk dari pihaknya terhadap pendaftaran merek tersebut. Dasar

¹⁹ Sudargo Gautama. *Op. Cit.*[97].

²⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. (Akadeini Presindo 1998).[59].

dari putusan-putusan terhadap sengketa-sengketa di bidang merek dapat berupa tidak dilarangnya pemasaran beberapa produk lokal yang belum terdaftar namun dalam wilayah yang terbatas.

Perlindungan Hukum Merek di Amerika Serikat

Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, merek memiliki fungsi sebagai sebuah pengindikasian asal (*indication of origin*) sehingga merek mempunyai fungsi sebagai jaminan terhadap barang dan jasa sehingga konsumen yakin akan barang yang dibeli dan juga sebagai upaya untuk membentuk dan mempertahankan permintaan pasar. Pengaturan terkait hak merek di Amerika saat ini diatur didalam *Lanham Act* tahun 1946 yang mengartikan bahwa merek termasuk setiap kata, nama, simbol dan kombinasi ketiganya yang dipergunakan oleh setiap orang, hal mana orang tersebut memiliki kehendak dan mempergunakan merek tersebut dalam perdagangan dan mendaftarkannya agar mendapat perlindungan sekaligus untuk membedakan bahwa produk barang dan/atau jasanya berbeda dengan produk barang dan/atau jasa pihak lain. Lebih tepatnya disebutkan sebagai berikut:²¹ “*A Trademark is a word, phrase, symbol, design, color, smell, sound, or combination thereof that identifies and distinguishes the goods and services of one party from those others*”.

Dari pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengertian merek di Indonesia dengan Amerika Serikat kecuali adanya kriteria “wangi” atau aroma yang dilindungi. Tujuan dari merek itu sendiri tetap sama yakni untuk mengindikasikan atau membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang sejenis lainnya.

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap hak merek diatur menggunakan perlindungan melalui penggunaan dalam perdagangan (*use in commerce*). Richard

²¹ Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, 'Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia' (2016) 19 *Opinio Juris*. [16].

Wincor dan Irving Mandell dalam bukunya menyebutkan bahwa:²²

“Trademark right arise out of appropriation and use, and the exclusive right to a particular mark belongs to the one who first appropriates and uses it in connection with a particular business. Registration is merely declaratory of title to the mark and therefore does not affect of perfect trademark right”.

Perlindungan merek di Amerika Serikat sebagaimana *Lanham Act* tahun 1946 didasarkan pada penggunaan atas merek tersebut. Namun pendaftaran dalam hal ini merupakan sebuah pendeklarasian terhadap judul dari merek yang digunakan. Walaupun perlindungan merek di Amerika tidak membutuhkan pendaftaran, namun terdapat syarat lain yakni harus tetap adanya *secondary meaning* atau daya pembeda dari suatu merek. Sehingga sengketa yang terjadi adalah terkait dengan adanya *secondary meaning* tersebut. *Secondary meaning* di Amerika Serikat dapat dibuktikan melalui:²³

- a. *direct evidence* atau bukti langsung yakni melalui kesaksian konsumen maupun survei konsumen; atau
- b. *indirect evidence* atau bukti tidak langsung yakni penggunaan, jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek, dll.

Pendaftaran disini tidak menimbulkan hak atas merek, tetapi pendaftaran disini merupakan suatu pernyataan bahwa hak atas merek dapat diperoleh melalui suatu penggunaan. Penggunaan tersebut juga merupakan sebuah syarat dalam pengajuan pendaftaran merek. Permohonan harus membuat suatu pernyataan berisi suatu keinginan melaksanakan suatu merek dengan asas itikad baik. Permohonan dengan dasar suatu penggunaan merek dengan itikad baik tidak dapat didaftarkan sampai:

- a. Merek tersebut benar-benar dipergunakan dalam perdagangan;
- b. Pernyataan yang jelas yang akan mempengaruhi suatu permohonan;
- c. Spesifikasi yang diajukan untuk permohonan.

²² Wincor Richard & Mandell Irving, *Copyright, Patents and Trademarks*, (Oceana Publications 2003).[73].

²³ Rahmi Jened.*Op.Cit.*[209].

Terkait dengan perlindungan merek yang tidak terdaftar, Lanham Act mengatur bahwa pihak pengguna merek berhak mengajukan upaya *civil action* atau gugatan perdata apabila:

“Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, which, (a). Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive affiliation, connection, or association of such person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in acivil action by any person who believes that he or she is or likely to be damaged by such act”.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan perlindungan hukum merek yang tidak didasarkan atas prinsip pendaftaran (*first to file*) tetapi perlindungan yang diberikan berdasarkan pada maksud dan praktik penggunaan, dengan ini maka merek yang digunakan lah yang diberikan perlindungan hukum. Namun disini perndaftaran tetaplah dibutuhkan dalam rangka pendeklarasian bahwa merek tersebut telah digunakan.

Perlindungan Hukum Merek di Jerman

Di Jerman, perlindungan terkait hak merek diatur dalam German Trademark Act (“MarkenG”). Undang-undang ini mulai berlaku pada januari 1995 dan terakhir di amandemen pada tahun 2016. Selain menggunakan hukum nasionalnya, jerman turut serta meratifikasi perjanjian internasional terkait hak merek yakni *Paris Convention, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s Agreement), Madrid Agreement, Protocol relating to the Madrid Agreement, Nice Agreement, Vienna Agreement*, dan perjanjian lainnya termasuk *Singapore Treaty on Trademark Law*.

Sistem perlindungan terhadap hak atas merek di Jerman sama seperti di indonesia yakni menggunakan sistem pendaftar pertama (*first to file* atau prinsip konstitutif) sehingga merek yang dilindungi adalah merek yang didaftarkan ke

German Patent and Trademark Office (GPTO) selaku lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah Jerman untuk memberikan dan melindungi hak atas merek di Jerman. Secara umum tidak ada perbedaan yang berarti terkait dengan apa yang dapat dijadikan sebagai merek di Jerman dengan di negara-negara lain, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang merek di Jerman yang menyebutkan:

“All signs, particularly words including personal names, designs, letters, numerals, sound marks, three-dimensional designs, the shape of goods or of their packaging, as well as other wrapping, including colours and colour combinations, may be protected as trademarks if they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises”.

Sebagai bukti dari merek yang telah terdaftar di Jerman akan diberikan sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek tersebut telah terdaftar dan dilindungi berdasarkan hukum merek di Jerman. Merek tersebut akan dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal didaftarkan dan dapat diperbarui untuk 10 (sepuluh) tahun selanjutnya. Dalam mekanisme pendaftarannya, Jerman juga mengatur terkait alasan-alasan penolakan merek yakni alasan absolut dan relatif yang sebagian besar sama dengan alasan absolut dan relatif yang ada dalam hukum merek di Indonesia, termasuk didalamnya landasan penolakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Yang membedakan terkait dengan perolehan perlindungan hak merek di Jerman adalah walaupun menganut prinsip pendaftar pertama, Jerman juga dapat memberikan perlindungan terhadap tanda yang digunakan dalam perdagangan dengan syarat tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam bab mengenai perolehan perlindungan di Jerman yang berbunyi:

“The following shall give rise to trade mark protection:

- 1. the entry of a sign as a trade mark in the Register kept by the German Patent and Trade Mark Office;*
- 2. the use of a sign in trade in so far as the sign has acquired public recognition as a trade mark within the affected trade circles; or*
- 3. a trade mark constituting a well-known mark within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)”*

Dengan menggunakan tanda yang digunakan dalam perdagangan selama masyarakat mengetahui bahwa tanda tersebut merupakan suatu merek atau dengan kata lain masyarakat tahu terkait dengan reputasi merek tersebut, maka dapat diberikan

perlindungan yang sama layaknya merek terdaftar. Namun perlindungan tersebut didapatkan hanya pada area tertentu saja dimana tanda tersebut memiliki reputasi sebagai sebuah merek, sehingga ia pemilik tanda tersebut tidak dapat melarang penggunaan di luar area dimana tanda tersebut tidak memiliki reputasi. Sehingga setidaknya terhadap merek-merek yang tidak terdaftar di Jerman tetap mendapat perlindungan walau hal tersebut terbatas pada area atau yurisdiksi dimana merek tersebut digunakan.

Kesimpulan

Tindakan pendaftaran merek yang digunakan oleh pihak lain terlebih dahulu yang belum terdaftar merupakan salah satu bentuk pendaftaran merek yang beritikad tidak baik. Hal tersebut berkaitan dengan makna dari itikad tidak baik sendiri baik yang ada dalam undang-undang merek maupun yang ada dalam konsep-konsep di dalam hukum perdata yakni segala tindakan yang terdapat niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen, atau berkaitan dengan kejujuran seseorang dalam rangka melakukan perbuatan hukum. Adanya perbuatan pendaftaran merek yang digunakan orang lain namun belum didaftarkan merupakan salah satu implikasi atau celah hukum atas prinsip perlindungan pendaftar pertama (*first to file*) yang dianut oleh Indonesia.

Terdapat alternatif model perlindungan hukum merek yang menurut penulis dapat memberikan perlindungan terhadap merek-merek yang belum didaftarkan. Yakni model perlindungan hukum gabungan antara prinsip perlindungan pendaftar pertama (*first file*) dan prinsip pemakai pertama (*first to use*). Dimana pihak yang menggunakan mendapatkan prioritas perlindungan haknya atas merek, sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemakai pertama dan pendaftar pertama telah mengetahui keberadaannya, disamping itu pendaftar pertama juga mendapat prioritas perlindungan haknya atas merek sepanjang dapat membuktikan bahwa tidak adanya itikad buruk dari pihaknya terhadap pendaftaran merek tersebut. Model perlindungan hukum di Jerman dan Amerika juga turut melindungi merek-merek yang tidak terdaftar sepanjang merek atau tanda yang belum terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan.

Daftar Bacaan

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1990).
- Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Rajawali Pers 2017).
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (United State Of America 2004).
- D Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa* (Citra Aditya Bakti 2005).
- Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata* (Binacipta 1987).
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. (Akadeini Presindo 1998).
- O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Raja Grafindo Persada 2006).
- P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland* (Percetakan Negara RI 1990).
- Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark law) dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi* (Kencana 2015).
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Radja Garfindo Persadah 2013).
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Alumni Kotak Pos 1977).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 2003).
- Wincor Richard & Mandell Irving, *Copyright, Patents and Trademarks*, (Oceana Publications 2003).
- Wiryo prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Sumur 2006).

Jurnal

- Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, 'Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia' (2016) 19 *Opinio Juris*.