

PRANATA HUKUM MEREK DI INDONESIA

Rina Rusman*

ABSTRACT

In May 1997, the new Indonesian Mark Law will come into effects amending and improving the Indonesian Mark Law No 19 of 1992. Unfortunately, some of the articles in the new law still need government regulation in order to be applicable. Besides, to know the current Mark Law, we must consider the system of Law No. 19 of 1992 because in some extends it is still relevant. The Law No. 19 of 1992 itself has amended some principle elements promulgated in the previous law. This article discusses the comparison among the laws, especially regarding the use of mark. The author concludes that: (1) the new system applied nowadays (in the Law No. 14 of 1997 and No. 19 of 1992) is influenced by repressive and autonomous development of mark law during the application of the former system; (2) the changes of the system are caused by the changes of legal institutions on this area of law; (3) the new Mark Law does not prejudice to the protection of the first user who was not officially registered earlier.

I. PENDAHULUAN

Kemungkinan besar ketika artikel ini hadir di hadapan pembaca, Undang-Undang Merek yang baru (yang pada saat tulisan ini dibuat sudah disetujui oleh DPR) sudah secara formal berlaku. Menurut rencana pada bulan Mei 1997 ini akan disahkan undang-undang yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Dari informasi yang diperoleh penulis, undang-undang yang baru nanti bernomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam konsideransnya dinyatakan bahwa, dibuat dan diberlakukannya undang-undang yang baru tentang merek tersebut adalah dalam rangka kelanjutan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/ TRIPS*). Persetujuan itu sendiri merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*) seperti telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dengan berlakunya Undang-Undang No 14 tahun 1997 tadi, sekali lagi hukum merek Indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Perubahan ketentuan hukum merek yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ini ialah mengenai pengalihan merek jasa terdaftar. Tepatnya, hak atas merek

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Lulus Sarjana Hukum dari FH Universitas Andalas tahun 1985 dan Magister Hukum dari PPS Untar tahun 1997.

jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang. Hak itu dapat dialihkan maupun dilensikan kepada pihak lain dengan syarat harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek jasa tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tidak memungkinkan pengalihan tersebut.

Salah satu penyempurnaan ketentuan hukum merek yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 ialah penyempurnaan perlindungan merek terkenal. Berdasarkan undang-undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal diberikan melalui pendaftaran atas inisiatif pemilik merek terkenal yang bersangkutan atau melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan suatu merek terkenal.

Satu penambahan ketentuan hukum merek yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 ini ialah perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis yang dimaksud di sini yaitu tandan yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam atau, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Adapun indikasi asal adalah tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan.

Melihat isi dan konteks dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 seperti disebut di atas, sebagaimana juga telah terungkap dari konsideransnya, undang-undang ini memang dibuat untuk membentuk hukum merek yang dapat menunjang pembangunan nasional di bidang perdagangan dan penanaman modal yang makin berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi global. Walaupun di dalamnya terkandung juga tujuan penjagaan dan perlindungan konsumen, namun demikian terlihat kesan bahwa pranata hukum atau kebutuhan yang mendorong pembentukan sistem hukum yang termuat dalam undang-undang baru ini adalah kebutuhan para produsen yang menggunakan merek pada produksi barang maupun jasanya, termasuk produsen atau pedagang dari luar negeri yang produksinya telah terlebih dahulu terkenal di Indonesia atau negara lain.

Dalam pelaksanaannya, untuk beberapa hal, undang-undang baru ini juga masih memerlukan peraturan pelaksanaannya, khususnya mengenai persyaratan perlindungan merek terkenal oleh Kantor Merek. Sementara menunggu perkembangan dan kelanjutan dari undang-undang baru ini, ada baiknya kita melihat kembali pranata hukum merek selama ini di Indonesia, yaitu dengan melihat sistem hukum yang pernah berlaku serta karakter dan perkembangannya.

II. PENGGUNAAN MEREK DAN HUKUMNYA

Merck, dalam pengertian sehari-hari, dikenal masyarakat sebagai alat atau tanda untuk membedakan suatu barang atau hasil produksi dengan barang lainnya yang sejenis. Awalnya, merek digunakan sebagai sebutan sumber dan juga dapat sebagai sebutan asal mengenai barang yang bersangkutan. Biasanya merek tersebut muncul dengan nama geografi, nama orang, gambar, atau rangkaian huruf. Merek dengan nama geografi untuk sebutan sumber dapat ditemui antara lain pada beras "Cianjur", beras "Krawang", timah "Bangka". Untuk sebutan asal ditemui pada porselein "Cina", sutera "Thai", patung "Bali". Adapun merek dengan nama orang misalnya pada pakaian "Christian Dior". Merek berbentuk gambar misalnya pada minyak balsem cap "Macan". Sedangkan merek berbentuk rangkaian huruf atau angka, misalnya baterai "ABC" dan sabun "B-29".

Menurut beberapa catatan sejarah, merek atau tanda yang digambarkan atau dituliskan pada barang bersangkutan telah dijumpai pada pot-pot porselein Cina. Sebagaimana dapat dilihat pada pot-pot tersebut, yang dituliskan sebagai merek adalah nama-nama dinasti. Di kebudayaan Barat, juga dijumpai misalnya pada peralatan sendok emas, yang mencantumkan nama dan lambang keluarga.¹ Memang, pada hakikatnya, orang dapat menggunakan sebutan, tulisan, gambar, lambang, atau nama apapun sebagai merek.

Bagi masyarakat, merek berguna sebagai informasi untuk menemukan barang-barang kebutuhannya. Ketika peredaran barang dalam masyarakat mulai dilakukan melalui pasar dan pedagang, merek tetap dibutuhkan sebagai informasi mengenai sumber atau asal barang yang didapatnya melalui pasar atau pedagang. Informasi ini berguna untuk menemukan barang yang serupa itu lagi, atau untuk meminta pertanggungjawaban seandainya barang-barang tersebut berakibat negatif bagi keselamatan dan keamanan.

Pemakaian merek sebagai tanda resmi (*hallmark*), khususnya untuk keperluan dagang, untuk pertama kalinya digunakan di Inggris oleh pembuat alat potong untuk gunting-gunting emas dan perak buatannya.² Pada umumnya masyarakat di zaman sekarang, di mana masing-masing orang memenuhi berbagai kebutuhannya melalui jual beli, berbagai merek dagang terkait di setiap barang dan jasa yang beredar di pasaran.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, bagi konsumen, merek dibutuhkan sebagai informasi berkenaan dengan barang dimaksud, baik mengenai kualitasnya, keselamatan, dan keamanannya, juga mengenai di mana dan bagaimana dapat memperolehnya. Bagi

¹ Frank H. Foster & Robert L. Shook, *Patents, Copyrights & Trademarks*, New York: John Wiley & Sons, 1989, hlm. 13-19.

² Muhamad Jumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 117-118.

produsen dan pedagang, merek dibutuhkan sebagai alat pemasaran dan jaminan berkenaan kualitas barang dimaksud, sedangkan bagi pemerintah, merek diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar tugas administrasi dan pengawasannya, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Singkat kata, merek dibutuhkan oleh masyarakat, baik oleh konsumen, produsen, maupun pedagang, dan pemerintah.

Kebutuhan di atas menuntut adanya pranata hukum tentang pemakaian merek. Karena masyarakat menginginkan adanya pemakaian merek yang benar dan tidak menyesatkan, khususnya mengenai sumber, asal dan kualitas barang, maka dibuatlah suatu sistem hukum mengenai pemakaian merek ini. Sistem hukum mengenai pemakaian merek ini biasanya tercakup dalam suatu sistem hukum merek.

Dalam sejarah perkembangan hukum merek, dapat dilihat bahwa aturan maupun putusan hakim berkenaan dengan merek, pada mulanya muncul dalam bentuk hukuman pidana untuk melawan peniruan atas merek.³ Merupakan kenyataan, hampir setiap aturan dan putusan hakim berkenaan dengan merek ini, berkaitan dengan praktik perdagangan. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim mengenai merek selalu berkenaan dengan merek dagang, baik merek barang, merek jasa, maupun merek perusahaan (merek organisasi dagang).⁴

Di tingkat internasional, seiring dengan berkembangnya perdagangan internasional, timbul pula kebutuhan akan pengaturan pemakaian dan perlindungan merek. Sebagai tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional, adalah dibentuknya sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian pada tahun 1883 di Paris.⁵

III. HUKUM MEREK YANG BERBEDA

Walaupun telah terbentuk berbagai perjanjian Internasional berkenaan dengan merek ini, hampir setiap negara di dunia mempunyai sistem dan pranata hukum mereknya masing-masing. Tentunya sistem hukum merek di suatu negara tidak dapat diharapkan persis sama dengan sistem hukum merek di negara lainnya. Sistem hukum merek di suatu negara dapat saja berbeda atau berubah dari waktu ke waktu. Perbedaan tersebut dapat berkenaan dengan sistemnya, karakternya maupun tujuannya. Perbedaan tersebut dapat disbabkan karena perubahan pada normanya, organisasi pelaksanaannya, pelaksanaannya, maupun karena perubahan pranata hukumnya.

³ *Ibid.*

⁴ Peraturan dan putusan hakim yang bukan berkenaan dengan merek dagang, biasanya berkenaan dengan merek atau lambang organisasi sosial atau organisasi politik. Putusan hakim mengenai merek atau lambang organisasi ini biasanya berkaitan dengan masalah citra atau nama baik organisasi.

⁵ Muhammad Juhana & R. Djubaedillah. *Op. Cit.*, hlm. 118.

Di Indonesia, sistem hukum merek ini juga telah mengalami berbagai perubahan sampai pada bentuknya yang sekarang ini. Saat ini, pengertian dan aturan-aturan umum tentang pemakaian merek, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku efektif mulai 1 April 1993.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Merek tersebut, mengenai pemakaian merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Niaga. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 adalah Undang-Undang Merek yang pertama pasca Indonesia merdeka, yang diberlakukan untuk menggantikan suatu peraturan hukum merek peninggalan Pemerintah Kolonial yang disebut *Reglement Industriële Eigendom Kolonien*, Stb. 545 Tahun 1912.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem hukum tentang pemakaian merek di Indonesia telah mengalami tiga tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pertama, yaitu sebelum berlakunya *Reglement Industriële Eigendom Kolonien*, Stb. 545 Tahun 1912. Pada masa ini, terhadap pemakaian merek, aturan-aturan yang dapat diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan umum dari hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Khususnya terhadap pemakaian merek yang merugikan masyarakat umum diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana mengenai penipuan dan pemalsuan serta sanksi-sanksinya.
2. Tahap Kedua, yaitu semasa berlakunya *Reglement Industriële Eigendom Kolonien*, Stb. 545 Tahun 1912 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan. Masa berlaku kedua peraturan tersebut dalam pembahasan ini disambung dan dikelompokkan ke dalam satu tahap, karena antara kedua peraturan tersebut memuat ketentuan hukum merek yang pada prinsipnya adalah sama.⁶
3. Tahap Ketiga adalah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku efektif mulai 1 April 1993. Undang-undang ini menurut rencana segera akan diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang akan berlaku efektif mulai 7 Mei 1997.

Tulisan ini akan membahas bagaimana sistem dan pranata hukum mengenai pemakaian merek saat ini setelah berlakunya Undang-Undang Merek 1992. Pembahasan ini penting, bahkan seandainya Undang-Undang Merek 1997 tetap diberlakukan, karena dari RUU yang telah disetujui DPR itu tampak bahwa tidak ada perubahan yang fundamental dari

⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 2. Lihat juga: Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

sistem dan pranata hukum merek kita. Kalaupun ada, perubahannya hanya mencakup beberapa hal sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan di muka.

Tulisan ini secara khusus membicarakan tentang bagaimana karakter hukum merek Indonesia (seperti tercantum dalam Undang-Undang Merek 1992), khususnya jika dibandingkan dengan sistem dan pranata hukum yang ada sebelumnya. Pembahasan mengenai sistem hukum merek di sini difokuskan pada masalah pemakaian merek. Masalah lain yang diatur dalam sistem hukum merek seperti misalnya masalah pendaftaran merek, hanya dibahas atau disinggung dalam kaitannya dengan pemakaian merek.

IV. TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN PEMAKAIAN MEREK

Sebagaimana teori Schuyt tentang sistem hukum, maka sistem hukum mengenai pemakaian hukum merek juga dapat dilihat sebagai bangunan segi tiga yang terdiri dari tiga elemennya sebagai berikut:⁷

1. Sistem makna; yaitu keseluruhan dari aturan-aturan, nilai-nilai dan norma. Elemen ini menyajikan gambaran tentang cara berlaku yang diinginkan atau yang dicita-citakan.
2. Organisasi; yaitu keseluruhan lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Elemen inilah yang seyogianya menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam sistem makna.
3. Keputusan dan tindakan; yaitu keseluruhan dari keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dari organisasi dan warga masyarakat. Elemen ini adalah hukum yang dapat dilihat dalam masyarakat, atau elemen aktual yang berhadapan dengan cita-cita dari hukum.

Kerangka sistem hukum yang demikian bermanfaat untuk menganalisis tentang pertumbuhan dan keberadaan suatu hukum dalam masyarakat.

Untuk menganalisis sistem hukum dengan kerangka di atas, dapat digunakan teori-teori Hart mengenai tipe dan karakter hukum yang represif, autonomous, dan responsif. Di dalam teorinya, Hart mengemukakan tentang tiga tipe atau karakter mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu:⁸

1. Hukum yang represif; yaitu hukum sebagai pembantu dari kekuasaan penekan.
2. Hukum yang otonomi, yaitu hukum sebagai lembaga tersendiri yang mampu menangkis tekanan dan mampu melindungi sistemnya.

⁷ C.J.M. Schuyt, *Recht en Samenleving*, van Gorcum: t.p., 1983. Bab I Bagian 2.

⁸ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition-toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1982, hlm. 14-18.

3. Hukum yang responsif, yaitu hukum sebagai alat untuk menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Di samping teori Hart, dapat pula digunakan teori-teori Philippe Nonet dan Philip Selznick tentang tipe organisasi formal. Adapun Nonet dan Selznick membedakan antara organisasi formal yang pre-birokrasi, birokrasi, dan post-birokrasi.⁹

V. SISTEM MAKNA DAN PEMAKAIAN MEREK

Apabila kita melihat sistem makna yang termuat di dalam Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini, ternyata ada beberapa perubahan prinsip dari sistem makna yang terdapat di dalam sistem hukum merek yang berlaku pada tahap sebelumnya (Tahap II). Beberapa perubahan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

A. Penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar

Walaupun Undang-Undang Merek 1992 ini tidak mensyaratkan pemakaian suatu merek harus disertai pendaftaran merek, namun Undang-Undang Merek ini memberikan ketentuan bahwa merek yang dilindungi oleh negara adalah merek yang terdaftar. Dalam Undang-Undang Merek 1992 ini ditegaskan antara lain bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar.¹⁰ Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka dikatakan bahwa Undang-Undang Merek 1992 ini menganut sistem konstitutif, yaitu pendaftaran menciptakan hak atas merek. Artinya, siapa yang pertama mendaftarkan, dialah yang memperoleh hak atas merek. Dengan demikian Undang-Undang Merek 1992 ini telah menegaskan, bahwa yang mempunyai hak milik perdata atas suatu merek adalah pemilik merek yang terdaftar.

Sistem ini berbeda dengan sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek sebelumnya, di mana pendaftaran merupakan pernyataan formal bahwa seseorang adalah pemegang hak atas merek dengan asumsi ia adalah pemakai pertama sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi pendaftaran bukan sesuatu yang mutlak, karena yang berhak atas merek adalah si pemakai pertama dari suatu merek (walaupun belum didaftarkan). Ternyata pada masa itu, dalam kegiatan perdagangan banyak terjadi peniruan merek, bahkan tidak jarang terjadi pendaftaran merek oleh orang yang sebenarnya bukan pemakai pertama atas merek bersangkutan. Karena proses hukum pembuktian mengenai siapa yang pemakai pertama bukanlah hal yang cepat, dan dapat menyebabkan pengeluaran biaya yang tidak sedikit, sering hal tersebut sangat merugikan pemilik merek atau pemakai merek pertama yang sebenarnya. Karena itu, sistem deklaratif ini dianggap tidak memberi kepastian hukum.

⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pada sistem hukum merek tahap I, selain belum ada peraturan hukum yang secara khusus mengatur pemakaian merek ini, di Indonesia belum terdapat aturan maupun lembaga untuk pendaftaran merek secara resmi. Oleh karena itu juga tidak ada aturan hukum yang menentukan siapa pemegang hak atas merek, sehingga yang dikategorikan sebagai pelanggaran merek sebenarnya tidak ada. Adapun yang dikenal adalah pemalsuan atau penipuan mengenai asal atau sumber barang, yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk gugatan perdata sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan hukum perdata dapat diajukan karena adanya lembaga perbuatan melawan hukum, tepatnya berupa perbuatan curang.

B. Cara pemeriksaan pada permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif dan substantif

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1992 ini, sebelum suatu permohonan pendaftaran merek dapat diterima, permohonan tersebut diberitakan dahulu dalam Berita Merek. Dengan demikian khalayak ramai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan seandainya pemohon tersebut bukan pemilik atau pemakai pertama dari merek bersangkutan.

Di samping adanya pengumuman di atas, terhadap permohonan merek juga dihebankan berbagai persyaratan formal dan materiil. Pemohon diwajibkan menyampaikan berbagai kelengkapan surat dan keterangan, sedangkan kelengkapan materiil berkenaan dengan merek tersebut akan diperiksa oleh pegawai pemeriksa yang ahli di bidang bersangkutan.

Dibandingkan dengan cara permohonan menurut Undang-Undang Merek lama, memang cara permohonan yang lama tidak melalui pemeriksaan yang mendalam seperti ini. Permohonan pendaftaran merek cara lama hanya melalui tahap pengumuman saja.

C. Cara melakukan pengumuman

Berkenaan dengan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek 1992, pengumuman permintaan merek dilakukan dengan segera. Pengumuman tersebut dicantumkan pada papan pengumuman khusus yang mudah dilihat masyarakat, dan juga dicantumkan dalam Berita Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Merek.

Cara pengumuman ini berbeda dengan cara yang dianut Undang-Undang Merek lama. Cara lama, pengumuman hanya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang menurut pengalaman selalu terlambat.¹¹ Juga berbeda dengan cara lama, selain mencantumkan nama dan alamat pemohon, pengumuman cara baru juga mencantumkan kelas dan jenis barang

¹¹ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 8.

atau jasa dari merek bersangkutan, tanggal permintaan pendaftarannya. Apabila permintaan itu diminta dengan hak prioritas, pengumuman juga mencantumkan keterangan tentang negara dari Kantor Merek tempat permintaan pendaftaran merek tersebut pertama kali dilakukan, berikut tanggal dan nomor permintaannya.

D. Adanya sanksi pidana yang berat

Undang-Undang Merek 1992 ini memang menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pemakaian merek yang bertentangan dengan undang-undang ini, baik yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Namun, karena dari undang-undang itu sendiri dapat dipahami apa-apa saja yang merupakan pelanggaran ataupun kejahatan, maka sanksi pidana dimaksud dapat dikatakan bersifat preventif, bukan represif. Dengan demikian berbeda dengan sanksi pada tahap I yang tidak memberikan landasan hukum yang khusus tentang apa-apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan merek.

E. Sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pendaftarannya

Dalam sistem hukum sebelumnya, khususnya dalam sistem hukum Tahap II, di mana lisensi telah mulai dikenal dalam kegiatan perdagangan dan industri, aturan tentang lisensi pada waktu itu hanya dikaitkan dengan ketentuan mengenai perjanjian tak bernama di dalam sistem hukum perikatan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Undang-Undang Merek 1992, sistem lisensi ini selain secara tegas diakui keberadaannya, juga diatur tata cara pendaftarannya.

F. Permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan Konvensi Internasional

Dengan adanya hak prioritas yang memperhitungkan pemeriksaan substantif yang telah dilakukan oleh Kantor Merek negara asing, berarti Indonesia telah menunjukkan keinginan dan partisipasinya dalam pembinaan sistem hukum merek internasional.

G. Adanya merek jasa di samping merek dagang

Walaupun sebenarnya merek jasa tersebut adalah bagian dari merek dagang, namun di sini dapat dilihat adanya pemahaman bahwa hasil produksi atau hasil industri dapat berupa barang atau pun berupa jasa. Adapun merek perusahaan tidak termasuk dalam Undang-Undang Merek 1992 ini. Dengan demikian jelas Undang-Undang Merek 1992 ini mengatur pemakaian merek atas hasil industri, baik atas barang maupun atas jasa.

VI. ORGANISASI YANG BERKAITAN DENGAN PEMAKAIAN MEREK

Untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1992 ini, maka perlu dukungan dari beberapa organisasi. Sebagian dari organisasi tersebut disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang 1992 ini, sebagian lagi akan muncul dengan sendirinya sebagai akibat dan upaya pelaksanaan ketentuan dimaksud. Adapun beberapa organisasi tersebut, beserta unsur-unsur dan aktifitasnya dapat dilihat sebagai dalam tabel berikut :

No.	ORGANISASI	AKTIVITAS	INSTITUSI	PERSONIFIKASI
1.	Badan legislatif	Membuat, menambah merubah UU	Presiden dan DPR	Pembuat UU
2.	Badan Eksekutif	Membuat penafsiran dan petunjuk pelaksana UU	Pemerintah: Depkeh, Dirjen H C M Direktorat Merek	Presiden, Menkeh, Dirjen H C M, Direktur Merek
3.	Pendaftaran Merek	Membuat daftar pe- memang hak merek dan pemakai merek	Kantor Merek	Pemeriksa Merek
4.	B.Pemeriksa Penolakan permohonan pendaftaran merek	Memutuskan permintaaan banding atas penolakan pendaftaran merek	Komisi Banding Merek	Anggota KBM Ketua KBM
5.	Badan Peradilan	Menentukan ada tidaknya kewajiban ganti rugi	PN, PT, MA, PTUN	Hakim
6.	Badan Bantuan Hukum	Memberikan jasa konsultasi, pen- dal'taran merek, mencari keadilan/ hukum merek	Ikadin, AAI, IPHI	Pengacara, Konsultan
7.	Kerja sama Lisensi Merek	Mengadakan perjanjian & kerja sama penggunaan merek barang & jasa	Asosiasi Retailer & Distributor Indonesia, Asosiasi Franchise Indonesia	Lisensor, Licencie Franchisor, Franchisee
8.	Badan Penuntut Umum	Menuntur pemakai merek yang bertentangan dengan hukum & merugikan masyarakat	Kejagung Kejati Kejari	Jaksa Negeri Jaksa Tinggi Jaksa Agung

Dari berbagai organisasi yang termuat dalam tabel ini, ada beberapa organisasi yang baru muncul atau baru dikenal pada sistem hukum merek Tahap III. Maksudnya organisasi atau unsur organisasi tersebut belum dikenal sebagai organisasi yang secara resmi diatur atau disebut dalam hukum merek yang formal. Adapun unsur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Komisi Banding Merek.

Dari berbagai organisasi dan lembaga yang terkait dengan Undang-Undang Merek 1992 ini, lembaga Komisi Banding Merek adalah lembaga yang sama sekali baru terbentuk dengan adanya Undang-Undang Merek 1992 ini. Pada sistem hukum Tahap II, lembaga yang berwenang memutuskan permintaan banding atas penolakan pendaftaran merek adalah lembaga organisasi Badan Peradilan. Pada Tahap III, tugas tersebut berpindah ke Komisi Banding. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tugas baru Komisi Banding tersebut lebih banyak segi teknisnya daripada segi hukumnya. Adapun Badan Peradilan tetap berfungsi sebagai badan yang berwenang memutuskan gugatan ganti rugi berkenaan dengan pemakaian merek dan memutuskan perkara pidana berkenaan dengan pelanggaran atau kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Merek 1992 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Merek 1992 menegaskan keterkaitan lembaga atau institusi Peradilan Tata Usaha Negara di dalam sistem hukum mengenai pemakaian merek ini. Walaupun pada sistem hukum tahap sebelumnya institusi ini juga terkait, namun keterkaitan atau keterlibatan lembaga ini, sebagai lembaga yang memutuskan ada tidaknya kewajiban ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pejabat kantor merek, hanya muncul dalam pelaksanaan. Maksudnya, sistem makna yang termuat dalam Undang-Undang Merek lama tidak memuat tentang keterlibatan lembaga ini, melainkan keterlibatannya justru muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku kemudian.

C. Organisasi Kerja Sama Lisensi Merek

Demikian pula dengan organisasi kerja sama lisensi merek seperti institusi Asosiasi Retailer dan Distributor Indonesia, serta Asosiasi Franchise Indonesia yang terdiri dari *licensor*, *licencee*, *franchisor* dan *franchisee*. Sebenarnya sebelum berlakunya Undang-Undang Merek 1992 ini, telah ada lembaga demikian, walaupun belum diatur secara khusus. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1992 ini, maka lembaga ini menjadi lembaga yang resmi diatur dalam sistem hukum merek. Hal ini karena adanya

ketentuan tentang pengaturan lisensi sebagai salah satu cara pengalihan hak atas merek, dan adanya ketentuan bahwa suatu lisensi merek wajib didaftarkan di Kantor Merek. Ketentuan ini juga menyebabkan suatu merek yang akan dilisensikan harus didaftarkan terlebih dahulu.

VII. KEPUTUSAN DAN TINDAKAN

Ada beberapa keputusan dan tindakan dari pihak berwenang yang dapat dilihat dalam pelaksanaan sistem hukum mengenai pemakaian merek semenjak berlakunya Undang-Undang Merek 1992. Adapun keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Dari pihak organisasi pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pendaftaran Merek.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Dengan bertambahnya kelas barang atau jasa, dibandingkan pembagian kelas merek pada sistem hukum merek Tahap II, maka manfaat pemakaian merek secara ekonomi dapat ditingkatkan. Khususnya dalam hal lisensi merek, pemberi dan penerima lisensi dapat membuat alternatif yang lebih variatif untuk memanfaatkan merek bersangkutan.
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.01.10 Tahun 1993 tentang Penetapan Sementara Biaya-biaya Permintaan Pendaftaran, Perpanjangan, Pencatatan, dan Keterangan Merek.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1993, yang antara lain isinya mencabut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan pendaftaran merek yang mirip dengan merek terkenal milik pihak lain. Keputusan ini dikeluarkan dengan alasan bahwa apa yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman yang dicabut tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Merek 1992. Pencabutan tersebut dapat diartikan sebagai penegasan bahwa masalah bersangkutan telah diatur dalam Undang-Undang Merek 1992. Dengan lain perkataan, Undang-Undang Merek 1992 telah menampung kebutuhan akan perlunya pengaturan masalah tersebut. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap keputusan di bidang perdagangan internasional.

B. Dari pihak warga masyarakat

Walaupun Undang-Undang Merek 1992 tidak mewajibkan pemakai suatu merek dagang untuk mendaftarkannya, namun banyak pemakai merek yang merasa perlu untuk

mendaftarkan mereknya. Hal ini karena adanya kebutuhan masyarakat, misalnya dalam rangka memperoleh:

1. perlindungan hukum;
2. peningkatan manfaat merek secara ekonomis dengan cara memberikan lisensi atas merek, atau dengan cara menerima lisensi merek.

VIII. KARAKTER SISTEM HUKUM MEREK, KHUSUSNYA BERKENAAN PEMAKAIAN MEREK

A. Sistem hukum merek Tahap I

Sistem hukum merek di sini berkarakter represif. Dikatakan demikian, karena dari uraian sebelumnya terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan-putusan hakim pada waktu itu banyak berpusat pada hukum pidana.
2. Tujuan dari sistem hukum ini adalah menciptakan tatanan hukum untuk memenuhi keinginan masyarakat akan keamanan umum. Keamanan dimaksud adalah keamanan dari peniruan merek.

B. Sistem hukum merek Tahap II

Sistem hukum merek Tahap II dapat dikatakan berkarakter otonomi. Hal ini karena ternyata dari sistem hukum merek tahap ini dapat ditemui hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dari sistem hukum ini ialah memberikan pengakuan mengenai adanya hak-hak atas merek yang dimiliki oleh pemakai pertama merek bersangkutan.
2. Adanya pemisahan yang tegas antara badan legislatif yang membuat (dan berwenang menambah atau merubah) Undang-Undang Merek tersebut, dengan badan yudikatif yang berwenang memutuskan telah terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran ataupun kejahatan atas pemakaian merek.
3. Dalam menerapkan kewenangannya hakim terikat kepada tatanan hukum yang berlaku, termasuk kepada pengertian-pengertian merek yang telah ditetapkan badan legislatif dalam undang-undang, dan kepada keputusan-keputusan Kantor Merek berkenaan pemberian hak atas merek.
4. Walaupun ada lembaga pendaftaran merek, namun pemakaian merek yang dilindungi adalah pemakai pertama. Dengan demikian kejujuran tetap memegang kunci untuk perlindungan merek.
5. Dengan adanya kemungkinan hakim memutuskan siapa pemakai merek yang berhak, di samping adanya kemungkinan perolehan hak atas merek melalui lembaga pendaftaran merek, berarti sistem hukum ini menekankan unsur kekuasaan dan kepatuhan hakim.

Dari beberapa hal diatas tampak bahwa sistem hukum merek Tahap II memenuhi lima dari enam unsur ciri hukum yang otonomis, yaitu tentang *legitimacy and autonomy, separaton of law and politics, legal formalism and the model of rules, procedure and self restraint, claim to obedience*.¹²

C. Sistem hukum merek Tahap III

Sistem hukum merek Tahap III ini dapat dikatakan berkarakter responsif, karena sistem hukum merek Tahap III ini banyak menampung aspirasi & kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dibidang ekonomi.

Dikaitkan dengan teori Hart, Nonet & Selznick, dari uraian sebelumnya ada beberapa hal yang mendukung kesimpulan bahwa sistem hukum merek Tahap III ini berkarakter responsif. Adapun hal-hal tersebut:

1. Tujuan dari sistem hukum merek Tahap III ini adalah memberikan kewenangan bagi pemakai merek untuk memanfaatkan hak-hak atas mereknya.
2. Ketentuan-ketentuan dalam sistem hukum merek ditetapkan di bawah prinsip dan kebijaksanaan untuk memenuh kebutuhan masyarakat.
3. Adanya kesatuan aspirasi hukum dan politik. Ini dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan politik pemerintah di bidang perdagangan internasional.
4. Adanya komunikasi terbuka, penyebaran kekuasaan dan rasionalisasi pada organisasi-organisasi formal dalam badan legislatif, maupun antara badan eksekutif (pemerintah) dan badan yudikatif (badan peradilan). Hal ini terlihat antara lain dengan munculnya Komisi Banding dalam lingkungan badan eksekutif, yang berbagi tugas dengan badan yudikatif.

IX. PENUTUP

Sebagai penutup, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) terbentuknya sistem hukum merek yang responsif saat ini, tidak terlepas dari perkembangan sistem hukum sebelumnya yang represif dan autonomous; (2) perubahan dan perkembangan sistem hukum yang berbeda karakternya, antara lain disebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan pranata hukum yang bersangkutan; (3) berlakunya Undang-undang Merek, tidak mengurangi perlindungan hukum terhadap pemakai merek pertama yang tidak terdaftar. Penegasan hak-hak perdata secara formal terhadap merek terdaftar tidak menutup kemungkinan

¹² Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op. Cit.*, hlm. 53-70.

pembuktian bahwa pemakai merek pertama yang tidak terdaftar adalah pemilik merek yang berhak dan dilindungi oleh hukum.

Sebagai saran, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Agar sistem hukum yang berlaku saat ini (termasuk menurut Undang-Undang Merek 1997 nanti) tetap sesuai dengan pranata hukumnya, atau dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengakibatkan efek-efek yang tidak diharapkan, organisasi pemerintah perlu berhati-hati dan bijaksana dalam mencrapkan atau membuat peraturan pelaksanaannya. Misalnya dalam menerapkan ketentuan mengenai lisensi, pemerintah harus mengupayakan agar lisensi ini tidak mengakibatkan ketergantungan perekonomian negara terhadap merek dan teknologi asing secara terus-menerus. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan pencantuman identitas penerima lisensi (pihak Indonesia) pada hasil produksinya. Tujuannya tidak lain agar terbentuk citra yang makin baik tentang kemampuan bangsa Indonesia untuk memproduksi barang berkualitas, dan suatu saat penerima lisensi itu dapat mandiri dengan menggunakan mereknya sendiri.