BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Merek secara Internasional

1. Sejarah Pengaturan Merek

Pengaturan Merek secara internasional dimulai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Pada mulanya konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian pada tanggal 1 Januari 1976, anggotanya bertambah hingga berjumlah 82 negara, termasuk Indonesia. Teks yang berlaku untuk Republik Indonesia adalah teks *Paris Convention* yang diadakan di London pada tahun 1934.[1]

Paris Convention diubah beberapa kali, setelah pertama kali disahkan pada 20 Maret 1883, kemudian direvisi di Brussels pada 14 Desember 1900, di Washington pada 2 Juni 1911, di Den Haag pada 6 November 1925, di London pada 2 Juni 1934, di Lisabon pada 31 Oktober 1958 dan di Stockholm pada 14 Juli 1967 serta amandemen terakhir pada 18 September 1979.

Saat ini *Paris Convention* beranggotakan 163 negara per 15 Juli 2002.[2] Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of*

---

[1] H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 338

[2] Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 30

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Industrial Property yaitu organisasi Uni Internasional yang khusus memberi perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, dengan meratifikasi konvensi tersebut pada 19 Desember 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, yang saat ini sekretariatnya turut diatur oleh *World Intellectual Property Organization International Bureau (WIPO)*, berpusat di Jenewa, Swiss. *WIPO* merupakan salah satu dari 14 "s*pecialized agencies"* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB UNO).[3]

Pada intinya, ketentuan dalam *Paris Convention* mengandung 2 (dua) ketentuan pokok, yaitu :

1) *National Treatment*

   Menurut *Article 2.1 Paris Convention :*

   "National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the name protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with."
   (Nasional dari negara Uni manapun harus, sehubungan dengan perlindungan hak milik industri dinikmati di semua negara-negara lain dari Uni keuntungan bahwa undang-undang masing-masing sekarang diberikan, atau selanjutnya dapat diberikan, kepada warga negara, semua tanpa mengurangi hak-hak khusus diatur oleh Konvensi ini. Akibatnya, mereka akan memiliki perlindungan nama sebagai yang terakhir, dan upaya hukum yang sama terhadap setiap pelanggaran hak-hak mereka, asalkan kondisi dan formalitas yang dikenakan terhadap warga negara dipenuhi)

[3] Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 2-3

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

2) Hak Prioritas *(Rights of Priority)*

Menurut *Article 4 Paris Convention,* hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, *utility models,* desain industri, dan merek. Hak prioritas berarti bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 (enam) bulan untuk merek, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Hak prioritas diberikan untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak sah.

Selanjutnya terdapat beberapa perjanjian internasional yang terdapat pengaturan mengenai merek seperti, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement), Madrid Agreement,* dan *Nice Agreement.*

a. TRIPs Agreement

TRIPs Agreement mulai berlaku sejak tahun 1994, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HAKI dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan HAKI dan mengembangkan prinsip,

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

aturan serta mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HAKI.[4]

Adapun prinsip-prinsip dasar *TRIPs Agreement* ada tiga, yaitu :

i. *Standard Minimum*

Menurut *Article 1.1 TRIPs Agreement:*

"Member shall give effect to the provisions of this Agreement. Member may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Member shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal systems and practice."
(Anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam persetujuan ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, untuk menerapkan dalam hukum domestiknya sistem perlindungan yang lebih luas daripada yang diwajibkan berdasarkan persetujuan ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini. Anggota bebas menentukan metode yang paling sesuai dalam menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini ke dalam sistem dan praktek hukumnya masing-masing)

TRIPs Agreement hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum perlindungan dan penegakan HAKI yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Oleh karena merupakan standar minimum, maka tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi dan lebih luas lagi asalkan sesuai

[4] Maringan Lumbanradja, *Globalisasi HAKI Perdagangan dan Persaingan Pasar Bebas Potensi Intelektual, Industrial, Peradaban Implementasi TRIPs dan Internasional Treaties*, (Semarang : Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 14

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

dengan ketentuan-ketentuan *TRIPs* itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum internasional.[5]

ii. *National Treatment*

Menurut *Article 3 TRIPs Agreement, "Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, …".* Inti dari *National Treatment* adalah pada pemberian perlakukan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan HAKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.

Michael Blakeney menyatakan :[6]

> *"The national treatment principle would, in any event, have been imported by the general terms of Article 2 which seeks to import the relevant general principles from the Paris, Berne and Rome Conventions. Article 3 thus performs the important symbolic role of emphasizing the continuation of a long established principle of intellectual property protection."*
> (Prinsip perlakuan nasional akan, dalam hal apapun, telah diimpor oleh ketentuan umum Pasal 2 yang bertujuan untuk mengimpor prinsip-prinsip umum yang relevan dari Kovensi Paris, Konvensi Berne dan Konvensi Roma. Pasal 3 dengan demikian melakukan peran simbolis penting yang menekankan kelanjutan dari prinsip lama didirikan perlindungan kekayaan intelektual)

iii. *Most-Favoured Nation Treatment*

Menurut *Article 4 TRIPs Agreement :*

---

[5] Achmad Zen Umar Purba, *Op.cit.*, hlm. 24

[6] *Ibid.*, hlm. 25

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

> *"With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members"*
> (Sehubungan dengan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh Anggota tertentu kepada warga Negara lain harus, seketika dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga Anggota lain)

Prinsip ini juga dikenal dalam *WTO Agreement* berintikan pengertian bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga dengan segera dan tanpa syarat kepada warga negara anggota lain.

Negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan kepada warga negara dari negara lain. *TRIPs Agreement* mensyaratkan negara peserta untuk melindungi HAKI yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam *Berne Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention*, dan *Washington IPIC Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)*. Hasilnya adalah sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non-

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di 117 negara penandatangan.

iv. Alih Teknologi

Menurut *Article 7 TRIPs Agreement :*

> *"The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations."*
> (Perlindungan dan penegakan hukum HAKI ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban)

Jadi, dengan HAKI diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan pengembangan inovasi teknologi, penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Carlos M. Correa, dalam ulasan tentang alih teknologi menyimpulkan :

> *"The implementation of the TRIPs Agreement standards, in sum, is likely to effect transfer of technology in an ambivalent way, by, on the one hand, creating favourable conditions for such transfer to take place but, on the other, eventually*

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

impairing the bargaining position of recipients in developing countries."[7]
(Implementasi standar Perjanjian TRIPs yang pada intinya, cenderung untuk mempengaruhi transfer teknologi dengan cara yang ambivalen, oleh, di satu pihak, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk transfer tersebut terjadi, tetapi, pada pihak lainnya, akhirnya merugikan posisi penawaran dari penerima di negara berkembang)

v. Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain

Menurut *Article 8.1 TRIPs Agreement :*

"Member may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutritions, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development provided that such measures are consistent with the provision of this Agreement."
(Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, Anggota dapat, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi)

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan *TRIPs Agreement* diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang amat penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi.

[7] Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries : The TRIPs Agreement and Policy Options (London : Zed Books Ltd. And Third World Network, 2000),* hlm.36

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

b. Madrid Agreement

Madrid Agreement dibentuk pada tanggal 14 April 1891, bertujuan untuk mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara secara sekaligus yaitu di negara peserta Uni Paris, menghindari pemberitahuan asal barang secara palsu *(Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications of Origin)*, pendaftaran internasional terhadap merek Biro Internasional di Bern, dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut terlebih dulu harus menjadi merek nasional di negara asal. Merek yang terdaftar pada Biro Internasional di Berne dikenal sebagai merek internasional *(Madrid Arrangement Concerning the International Registration of Trademarks).*[8] Dalam *Madrid Agreement* ketentuan Pasal 1, 2 dan 3, berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Anggota *Madrid Agreement* saat ini berjumlah 28 anggota dari peserta konvensi Paris. Indonesia sampai saat ini masih belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement.*[9]

c. Nice Agreement

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services to which Trademarks apply (Nice Agreement)

---

[8] Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) , hlm. 162

[9] H. OK Saidin, *Op.cit.*, hlm. 341

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

berkenaan dengan klasifikasi internasional mengenai merek barang atau jasa. *Nice Classification* terdiri dari 45 (empat puluh lima) kelas, yang mana kelas 1 (satu) hingga 34 (tiga puluh empat) merupakan kelas-kelas barang, kelas 35 (tiga puluh lima) hingga 45 (empat puluh lima) merupakan kelas-kelas jasa.

2. Definisi Merek

Menurut Black's Law Dictionary, Merek berarti *a character, the sign, writing, or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others,*[10] yaitu sebuah karakter, tanda, tulisan, atau tiket yang ditaruh di barang hasil produksi untuk membedakan mereka dari yang lain.

Sedangkan *Trade Mark* merupakan *"a distinctive mark, motto, device, or emblem, which a manufacturer stamps, prints, or otherwise affixes to the goods he produces, so that they may identified in the market, and their origin be vouched for"*[11] yaitu sebuah tanda pembeda, motto, perangkat, atau lambang, yang merupakan sebuah cap produsen, cetakan, atau imbuhan untuk barang yang ia hasilkan, sehingga dapat diidentifikasi di pasar, dan asal-usulnya dapat dijamin.

Dalam *Article* 15 *TRIPs Agreement*, menyatakan bahwa yang disebut suatu merek adalah :

[10] The Law Dictionary, http://thelawdictionary.org/mark/, diunduh 20 Juni 2013

[11] The Law Dictionary, http://thelawdictionary.org/trade-mark/, diunduh 20 Juni 2013

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

> *"Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trade mark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks."*
> (Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan)

Dari beberapa rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur dalam suatu merek, yaitu :

1. Merupakan suatu tanda;
2. Mempunyai daya pembeda;
3. Digunakan dalam perdagangan;
4. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

3. Jenis-Jenis Merek

Di dalam *Paris Convention*, diatur mengenai merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini dari para produsen, atau dari para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.[12]

Juga dikenal merek jasa dalam *The Nice Agreement of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark* (sejak tahun 1957). Mulai dari *Nice Agreement*, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa negara lainnya.

4. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodirejo, secara Internasional dikenal 4 (empat) macam sistem pendaftaran merek yaitu :[13]

a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dipermohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.

---

[12] Muhammad Djumbana dan Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm. 171

[13] *Ibid.*, hlm. 184-185

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Indonesia.

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.

d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.[14]

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Menurut *Article 18 TRIPs Agreement,* menyatakan bahwa pendaftaran suatu merek dagang untuk pertama kali berikut perpanjangannya, berlaku untuk jangka waktu paling kurang 7 (tujuh) tahun. Perpanjangan pendaftaran suatu merek dagang dapat dilakukan tanpa batas.

6. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek

Menurut *Article 9.1 Paris Convention,* menyatakan bahwa *"All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection",* yaitu semua barang-barang yang secara tidak sah memiliki sebuah merek dagang atau nama dagang harus disita pada saat pemasukan kedalam negara-negara Uni dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas perlindungan hukum.

Selanjutnya *Article 9.2 Paris Convention,* menyatakan bahwa "*Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods were imported",* yaitu penyitaan akan dilaksanakan demikian di negara dimana pelanggaran hukum terjadi atau dinegara dimana barang tersebut diimpor.

[14] H. OK Saidin, *Op.cit.,* hlm. 363

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Menurut *Article 61 TRIPs Agreement,* menyatakan bahwa :

"Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale."

(Anggota wajib menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja. Upaya yang tersedia termasuk pidana penjara dan/atau denda yang cukup untuk membuat jera pelanggaran, sepadan dengan tingkat hukuman yang berlaku terhadap kejahatan yang mempunyai kadar yang sama. Dalam perkara-perkara tertentu, upaya yang tersedia termasuk juga pensitaan, pengambilalihan dan pemusnahan dari barang hasil pelanggaran dan semua bahan dan alat yang dipergunakan dalam tindak kejahatan. Anggota dapat menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara lain pelanggaran terhadap HAKI, terutama dimana tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial)

B. Tinjauan Umum Tentang Merek di Indonesia

1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia pada masa kolonial Belanda, berlaku *Reglement Industriele Eigendom* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214 (selanjutnya disebut *RIE 1912*). Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut masih terus berlaku hingga pada akhir tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1961).

Undang-Undang Merek 1961 dan *RIE 1912* mempunyai banyak persamaan. Perbedaannya terletak pada antara lain jangka waktu merek dan

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

penggolongan barang-barang. Menurut Undang-Undang Merek 1961, masa berlaku merek yaitu sepuluh tahun, sedangkan menurut *RIE 1912* masa berlaku merek yaitu dua puluh tahun. Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di *The Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark* (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di *Stockholm* pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian tersebut tidak dikenal dalam *RIE 1912*.[15]

Undang-Undang Merek 1961 kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1992*)*.

Alasan dicabutnya Undang-Undang Merek 1961 adalah dikarenakan Undang-Undang Merek 1961 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Undang-Undang Merek 1992 memberikan perubahan yang sangat baik dibidang merek,

[15] *Ibid.*, hlm. 332

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

khususnya mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Undang-Undang Merek 1992 memberikan perbedaan-perbedaan terhadap Undang-Undang Merek 1961, antara lain :

a) Pengaturan dalam lingkup yang seluas mungkin. Undang-Undang Merek 1992 memberikan judul yang sederhana dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Merek 1961 yang hanya membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yaitu merek dagang. Undang-Undang Merek 1992 memberi cakupan tidak hanya terbatas pada merek dagang, namun juga merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, pengertian merek lain seperti merek kolektif juga diatur didalamnya.
b) Untuk lebih menjamin kepastian hukum, dilakukan perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi pengguna merek terdahulu. Namun sistem deklaratif kurang menjamin kepastian hukum. Penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan memberikan kepastian hukum disertai dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap segi keadilan terlihat pada pengaturan mengenai pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

c) Dalam pemeriksaan pendaftaran merek, tidak hanya dilakukan pemeriksaan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek tersebut dengan mengajukan keberatan. Undang-Undang ini menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dan mempertegas adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

d) Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, sebagai wujud keikutsertaan anggota dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883.

e) Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Merek 1961.

f) Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang sanksi pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.[16]

Adapun rincian mengenai hal-hal yang baru dalam Undang-Undang Merek 1992, dapat dilihat sebagai berikut :

[16] *Ibid.*, hlm. 333-334

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

a) Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskannya secara tegas.
b) Disamping itu dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek 1961. Hak Prioritas ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara simultan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia (Vide pasal 12 dan 13 Undang-Undang Merek Tahun 1992).
c) Perbedaan lain adalah dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 adanya sistem oposisi *(opposition proceeding)*, sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek *(canselatin proceeding)*
d) Dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang lisensi.
e) Dalam Rancangan Undang-Undang Merek Tahun 1992 kita jumpai pula tentang merek yang dikenal *(know)*, tidak dikenal *(unknown)*, dan sangat dikenal *(well-known)*
f) Dalam Undang-Undang Merek 1992 dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.[17]

Undang-Undang Merek 1992 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku sampai saat ini.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman

[17] *Ibid.*, hlm. 335

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Saat ini, jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek sebelumnya. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.[18]

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga diatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.[19]

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dan kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek diberi

---

[18] *Ibid.*, hlm. 337

[19] *Ibid.*

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dengan undang-undang ini, terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah *(single text)* sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini.[20]

2. Definisi Merek di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merek sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.[21]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan suatu definisi tentang merek yaitu :

> 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.

---

[20] *Ibid.*, hlm 338

[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/merek, diunduh 07 Mei 2013

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Para sarjana mengemukakan pengertian tentang Merek, seperti :

1) Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah suatu barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa diperbandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.

   Dari definisi tersebut, terlihat bahwa pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan merek jasa barulah diakui dalam Konvensi Paris pada Perubahan di Lisabon 1958. Mengenai merek jasa, di Indonesia baru mulai dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.[22]

2) Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.[23]

3) Menurut K. Soekardono, merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.[24]

---

[22] Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit.,* hlm 164

[23] H. OK. Saidin, *Op.cit.,* hlm 343

[24] *Ibid.*

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

4) Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.[25]
5) Harsono Adisumarto, merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seeorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.[26]
6) Menurut Sudarmanto, merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, maka mereka dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan pada bentuk, persamaan cara

[25] *Ibid.*, hlm. 344

[26] *Ibid.*, hlm. 345

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.[27]

7) H. OK. Saidin, mengambil kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda *(sign)* untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.[28]

Menurut Etty Susilowati, fungsi merek adalah sebagai berikut: [29]

a. Sebagai tanda pengenal atau untuk membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain/badan hukum lainnya.

b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial.

---

[27] Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*, hlm. 85

[28] H. OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 345

[29] Etty Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 14

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya. Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Menurut P.D.D.Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:[30]

a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional.
b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

3. Jenis-Jenis Merek di Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada 2 jenis merek yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.

> "Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

[30] H. OK.Saidin, *Op.cit.*, hlm. 359

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya."

"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."

Selain itu pula dikenal juga dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

R.M Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :[31]

a. Merek kata, yang terdiri dari kata-kata saja.

   Misalnya : *Good Year*, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

b. Merek lukisan, yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah atau jarang sekali digunakan.

c. Merek kombinasi kata lukisan, banyak sekali dipergunakan.

   Misalnya : Rokok Putih merek *"Escort"*, yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan lukisan dibawahnya *"Escort"*

Kemudian, R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak

[31] *Ibid.*, hlm. 347

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

a. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat *(beel mark)*

b. Merek dengan perkataan *(word mark)*

c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.[32]

4. Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada tanggal 1 Agustus 2001. Sebelumnya, merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 menganut sistem konstitutif *(first to file)* yang menggantikan sistem deklaratif *(first to use)* yang pertama kali dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, siapa yang terdahulu memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan. *"first to use"* adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian yang pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas merek. Dugaan hukum tentang pemakai

[32] *Ibid.*

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang mereknya telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama.

Dari pendaftaran merek saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran, yaitu :[33]

a. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum *(rechtsvermoeden)*, atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai dari merek yang didaftarkan.

Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hak untuk atas merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai merek tersebut. Arti dalam Yurisdpudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.

Dalam sistem deklaratif (pasif) fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik

[33] Muhammad Djumbana dan Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm 185-186

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Oleh karena itu, sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar merek, masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar.

Dalam sistem pasif, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Juga, tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan pada khalayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tertentu. Dengan demikian, tidak adanya kesempatan pihak lain untuk menyanggah yang mendaftarkan mereknya.

Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian, Kantor Merek hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada, maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intelectualle* (BIRPI) pada tahun 1967 memberikan suatu model hukum merek, didalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Pasal 4 ayat (1), isinya menyebutkan, bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannyalah yang dianggap penting, dan menentukan adanya merek. Pasal 4 ini menentukan bahwa hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan oleh undang-undang karena pendaftaran *(required by registration).*

Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya *"prior in filing"*. Bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan *"presumption of ownership"*. Jadi, pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.

Pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar, tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan *(well known trademark)*, juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur (Pasal 50 dan Pasal 52 sub a dari *Model Law for Developing Countries on Marks Trade Names, and Acts of Unfair*

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Competition). Pemilihan suatu sistem pendaftaran merek ini berdasarkan alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut. Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu Pasal 3 dan peraturan terakhir yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah menggunakan sistem konstitutif. Berbeda sebaliknya dengan asas yang dipakai sekarang maka pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yaitu pada Pasal 2 ayat (1), asas yang dipakai adalah sistem deklaratif. Dengan penggunaan sistem konstitutif ini maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi bila mereknya itu tidak di daftarkan. Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal.

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang, atas permohonan pemilik merek. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian *(examination)* atas merek tersebut juga waktu,

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan waktu ini dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ditentukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek.
b. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Guna menguatkan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, maka pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan perlu menyertakan surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang disetujui dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar karena alasan-alasan tertentu dapat saja ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

alasannya. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya:

a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut;
b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan;
c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek;
d. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

Keberatan terhadap penolakan perpanjangan merek, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi.[34]

6. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia

a. Ketentuan Perdata

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada dinyatakan bahwa :

1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

[34]*Ibid.*, hlm. 178-179

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi imateril. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan menurunnya jumlah produk barang yang terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas, barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan gugatan ganti rugi imateril yaitu berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas yang rendah, sehingga mengkibatkan konsumen tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

b. Ketentuan Pidana

Tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997 ini adalah merupakan hak negara. Tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Berbeda dengan hak perorangan seperti hak yang terbit dari perjanjian sewa menyewa, misalnya, di sana tidak terdapat ancaman pidana jika si penyewa tidak bersedia mengosongkan rumah jika masa sewanya telah berakhir atau jika si penyewa belum melunasi uang sewa. Oleh karena hak-hak yang disebut terakhir ini adalah hak perorangan, maka tuntutannya lebih banyak bersifat perdata, terkecuali dalam pemenuhan prestasi itu ada unsur-unsur pidananya. Misalnya terdapat unsur penipuan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam Pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide Pasal 53 KUH Pidana).

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut:

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

> "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

> "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)."

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab jika hanya denda Rp. 1.000.000.000,- atau Rp. 800.000.000,- barangkali para pelaku tidak keberatan, tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94, yang berbunyi :

> "barangsiapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)."

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternatif, dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.[35]

C. Tinjauan Umum tentang Merek di Singapura

1. Sejarah Pengaturan Merek di Singapura

Perlindungan merek dagang telah tersedia di Singapura sejak hukum umum Inggris diperkenalkan di Singapura melalui Piagam Kedua Kehakiman November 1826. Hukum itu pada awalnya didirikan untuk mencegah penipuan dan kecurangan tetapi kemudian berkembang pada akhir abad ke-19 sebagai kesalahan, yang tujuannya adalah untuk mencegah kekeliruan. Tujuan utamanya yaitu bahwa tidak ada orang yang menggambarkan barang atau jasa orang lain.

Sebuah tanda tidak dapat dilindungi sebelum barang yang ditandai dimasukkan ke pasar. Harus ada keinginan baik yang cukup dan reputasi yang dihasilkan dalam perdagangan atau penggunaan.

Setelah banyak perbincangan, perlindungan hukum atas merek dagang akhirnya disediakan di Inggris oleh *Trademark Registration Act 1875*. Undang-undang ini menetapkan daftar merek dagang dengan ketentuan bahwa tanda itu untuk didaftarkan hanya dalam hal barang tertentu atau kelas barang. Pendaftaran adalah menjadi "prima facie" bukti hak pemilik terdaftar untuk penggunaan eksklusif merek dagang sehubungan dengan barang kelas untuk

[35] H.OK Saidin, *Op.cit.,* hlm 402-403

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

yang telah terdaftar dan digunakan. Setelah lima tahun, pendaftaran adalah bukti hak tersebut.

Pada tahun 1883, Undang-Undang itu dicabut dan diganti dengan Paten, Desain dan Merek Dagang. Undang-Undang terakhir mendefinisikan merek dagang untuk memasukkan sebuah "kata mewah atau kata-kata tidak umum". Amandemen terhadap Undang-Undang disahkan pada tahun 1888, menggantikan definisi "kata-kata yang diciptakan atau kata-kata yang tidak memiliki referensi ke karakter atau kualitas barang, dan tidak menjadi nama geografis" dengan kata lain "kata keren".

Paten, Desain dan Merek Dagang 1883 kemudian dicabut dan diganti dengan *Trade Marks Act 1905* yang diperkenalkan untuk pertama kalinya dengan definisi merek dan merek dagang yang didaftarkan. Hal ini juga menyatakan terjadinya pendaftaran, setelah beberapa periode tahun, meyakinkan validitas, tunduk pada pengecualian tertentu. Pada tahun 1919, pendaftaran dibagi menjadi dua bagian, Bagian A dan Bagian B.

Setelah laporan dari *UK Board of Trade* (dikenal sebagai *Goschen Report, Report of the Departemental Committee on the Law and Practice Relating to Trade Marks (Cmnd 4568, 1934)), Trade Marks Acts 1938* juga membuat perubahan mendasar pada hukum dari merek dagang seperti sebelumnya dipahami dan diterapkan. Perbedaan utama dari undang-undang sebelumnya menyangkut tugas dan lisensi merek dagang. Sudah hukumnya bahwa merek dagang tidak dapat diberikan kecuali berhubungan dengan

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

keinginan baik dalam berbisnis.. Hak-hak dalam merek dagang dianggap tidak dapat dipisahkan dari kepemilikan bisnis. Itu juga tidak mungkin untuk memberi lisensi sebuah merek dagang, karena hal ini tentu akan menipu publik mengenai asal barang.

Hukum dagang pertama di Singapura yang terkandung dalam *Trade Mark Acts 1939*. Itu bukan karya asli dari legislatif, namun diambil *UK 1938 Act*. Seperti rekan Inggris, ia mendirikan sebuah daftar merek dagang yang juga dibagi menjadi dua bagian, Bagian A dan Bagian B. Timbul pendaftaran, setelah tujuh tahun, meyakinkan validitas, tunduk pada larangan seperti penipuan atau jika tanda itu cenderung menipu atau menyebabkan kebingungan. *Trade Mark Acts 1939* juga mengadopsi ketentuan yang direkomendasikan dalam *Goschen Report* tentang "pengguna terdaftar" dan penugasan merek dagang tanpa niat baik.[36]

Secara umum, *Trade Mark Acts 1939* dan beberapa revisi berikutnya telah bekerja dengan baik di Singapura selama 60 tahun. Namun demikian, ada yang mengumpulkan awan gelap selama bertahun-tahun. Sebagai akibat dari globalisasi dan perubahan dalam praktek perdagangan, hukum kekayaan intelektual (termasuk hukum merek dagang) bertambah penting dan menonjol. Secara khusus, ada kecenderungan yang lebih besar untuk melihat hukum ini

[36] Tan Tee Jim, S.C, *Law of Trade Marks and Passing Off in Singapore,* (Singapore : Sweet & Maxwell, 2003), hlm. 2-4

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

sebagai perlindungan efektif terhadap pesaing dan penyusup. Kecenderungan sebagian berasal dari kesadaran, terutama di negara maju, bahwa hak kekayaan intelektual bisa menjadi pertanda pengembalian ekonomi yang sangat besar bagi mereka dengan produk yang baik, skema pemasaran yang cerdik dan kemampuan kreatif untuk menjangkau publik yang relevan di pasaran. Dorongan lain untuk kecenderungan ini adalah bahwa hak-hak yang terus-menerus dirusak oleh kemajuan luar biasa dalam teknologi imitasi dan di negara-negara di mana nilai-nilai sosial, estetika dan budaya tidak didasarkan pada hak-hak moral dan ekonomi pencipta. Kurangnya perlindungan diperburuk oleh berbagai standar perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual di berbagai negara dan kurangnya prinsip kerangka multilateral dan aturan yang berhubungan dengan perdagangan internasional dalam barang palsu yang merupakan sumber pertumbuhan ketegangan dalam hubungan ekonomi internasional.

Hasilnya adalah *TRIPs Agreement*. Disimpulkan pada tanggal 15 Desember 1993 sebagai bagian dari Putaran Uruguay pada renegosiasi *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), TRIPs Agreement* adalah perjanjian yang paling ambisius dan masih jauh jangkauannya pada perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global. Perjanjian tersebut menetapkan standar perlindungan pada tingkat yang jauh di atas perjanjian internasional sebelumnya dan konvensi tentang hak milik intelektual. Cakupannya juga meluas, meliputi merek dagang, hak cipta dan hak terkait,

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

sumber indikasi geografis, sebutan asal, model utilitas dan desain industri, paten, topografi sirkuit terpadu, perlindungan rahasia dagang, dan kontrol praktik perdagangan terbatas di perjanjian lisensi. Selain itu, untuk pertama kalinya, Perjanjian membebankan kewajiban ketat pada negara-negara anggota untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual.

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. Semua negara anggota, kecuali untuk beberapa negara berkembang dan terbelakang, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum mereka sesuai dengan Perjanjian sejak tanggal tersebut. Negara-negara berkembang memiliki tenggang waktu empat tahun untuk memenuhi (kecuali untuk kewajiban yang berkaitan dengan perlakuan nasional) sementara negara-negara kurang berkembang memiliki waktu sepuluh tahun. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan apapun dari *TRIPs Agreement* bisa menjadi dasar dari prosedur penyelesaian sengketa yang didirikan di bawah sistem arbitrase terpadu yang baru terbentuk dan tindakan pembalasan komersial dalam bidang apapun (tidak hanya kekayaan intelektual) oleh suatu negara yang warga negaranya dipengaruhi oleh ketidakpatuhan.

Singapura menandatangani Perjanjian pada tanggal 15 April 1994. Singapura juga menyetujui sebagian besar konvensi kekayaan intelektual internasional seperti *Paris Convention* pada tanggal 23 Februari 1995, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tanggal 21

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Desember 1998, *Nice Agreement* pada tanggal 18 Maret 1999 dan *Madrid Protocol* pada tanggal 31 Oktober 2000.

Paris Convention, khususnya, menyatakan bahwa setiap negara anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara-negara anggota lainnya, sama seperti yang diberikannya pada warganegaranya sendiri dan terkait dengan pengajuan aplikasi merek dagang di satu negara anggota memberikan hak prioritas pada tanggal pengajuan yang berkaitan dengan aplikasi yang terkait diajukan di negara-negara anggota lainnya dalam waktu enam bulan dari tanggal tersebut. Selain itu, Singapura menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat pada bulan Mei 2003 yang antara lain menyatakan bahwa baik Singapura maupun Amerika Serikat mensyaratkan, sebagai syarat pendaftaran, tanda-tanda (merek) harus secara visual.

Tidak lama kemudian, perubahan substansial dilakukan pada hukum Merek Dagang sehingga tidak hanya memenuhi standar minimum yang diperlukan oleh Perjanjian, tetapi juga untuk memodernisasi hukum.Secara khusus, *Trade Marks Act 1939* telah dicabut dan diganti dengan *Trade Marks Act* yang komprehensif, yang mana disahkan pada tanggal 26 November 1998 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 1999 sesuai dengan *Trade Marks (Commencement) Notification* 1998, diumumkan dalam Berita No S634 tanggal 29 Desember 1998. Sebagaimana judul panjang menyatakan, ini merupakan Undang-undang untuk membentuk hukum baru dari merek

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

dagang, memungkinkan Singapura untuk memberikan efek pada konvensi kekayaan intelektual internasional dan hal-hal yang berhubungan.

Trade Marks Act 1998 sebagian besar meniru *Trade Marks Act 1994* Inggris, yang mencabut *Trade Marks Act 1938* Inggris. *Trade Marks Act 1994* Inggris diperkenalkan untuk menerapkan *European First Council Directive* Nomor 89/104/EEC, tertanggal 21 Desember 1988. Tujuan dari *EC Directive* adalah untuk menyelaraskan hukum negara-negara anggota Uni Eropa terkait dengan merek dagang sebagai bagian dari keseluruhan tujuan menciptakan pasar tunggal mana terdapat batas-batas kebebasan.

Aldous LJ mengatakan :

> *"The Trade Marks Act 1994 was passed to implement the Directive which swept away old law and introduced a new law of trade marks for Member States of the European Union. The new law, drafted with input from representative of the Member States, should not be assumed to be the same as the old UK law nor to be different from it. The law must be determined from the Act construed in the light of the Directive. Cases decided under the old law are no longer authoritative. However, knowledge of the reasoning in such cases can provide awareness of the types of problems that arise during use of trade marks and a general feel for them."*
> *(Trade Marks Act* 1994 disahkan untuk melaksanakan *Directive* yang menyingkirkan hukum lama dan memperkenalkan hukum merek dagang baru untuk Negara Anggota Uni Eropa. Undang-undang baru tersebut dirancang dengan masukan dari perwakilan negara-negara anggota, tidak dianggap untuk menjadi sama dengan hukum Inggris lama atau menjadi berbeda dari itu. Hukumnya harus ditentukan dari Undang-Undang ditafsirkan dalam sisi terang Directive. Kasus yang diputuskan di bawah hukum lama tidak lagi berlaku. Namun, pengetahuan tentang pertimbangan dalam kasus tersebut dapat memberikan kesadaran akan jenis masalah yang timbul dalam penggunaan merek dagang dan perasaan yang sama bagi mereka.)

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

Badan peradilan tertinggi bertanggung jawab untuk memberikan putusan otoritatif pada pelaksanaan dan interpretasi dari *EC Directive* adalah Pengadilan Masyarakat Eropa (*Court of Justice of the European Communities* /ECJ). Berdomisili di Luxemborg, perannya adalah untuk memastikan keseragaman penafsiran dari hukum Uni Eropa oleh pengadilan nasional di negara-negara anggota. Jika ragu, pengadilan nasional dapat mengajukan referensi dan meminta ECJ untuk memberikan pendapat dan arahan terhadap interpretasi hukum yang bersangkutan dengan cara keputusan awal. (ECJ ini tidak menyelesaikan perselisihan nasional. Juga bukan pengadilan banding dari keputusan pengadilan nasional. Pengadilan ini juga tidak dapat membatalkan atau mengubah keputusan pengadilan nasional. Pengadilan saat ini terdiri 15 (lima belas) hakim yang ditunjuk oleh kesepakatan umum dari pemerintah negara anggota dan memegang jabatan untuk masa jabatan enam tahun. Mereka dibantu oleh delapan Advokat-Jenderal. Seorang Advokat-Jenderal akan mendengar kasus dengan hakim, menganalisis fakta dan aspek hukum dari kasus tersebut secara rinci, dan menawarkan pendapatnya kepada pengadilan. Pendapat ini adalah sebagai rekomendasi kepada ECJ. Para hakim ECJ akan memusyawarahkan terhadap pendapat dan kasus. Biasanya, mengadopsi pendapat Advokat-Jenderal. Putusan pengadilan dicapai dengan consensus atau suara mayoritas. Putusan dibaca secara terbuka dan tidak ada penyampaian pertentangan putusan. ECJ juga menerima banding atas putusan yang diberikan oleh Pengadilan Eropa Tingkat Pertama dan bertindak sebagai

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

pengadilan banding dari keputusan dari Kantor untuk Harmonisasi di Pasar Internal (*Office for Harmonisation in the Internal Market* / OHIM). Meskipun kadang-kadang ECJ memiliki jalan lain untuk interpretasi literal dan sejarah undang-undang, ECJ bergantung terutama pada pendekatan kontekstual dan tujuan. Hal ini dibantu oleh Pembukaan Perjanjian Eropa menetapkan tujuan perjanjian serta Pembukaan undang-undang Eropa yang menetapkan dasar untuk undang-undang dalam perjanjian asli dan tujuan undang-undang. Pendekatan ECJ menafsirkan hukum dengan cara sebagai berikut:

Setiap ketentuan hukum Masyarakat tersebut harus ditempatkan dalam konteks dan diinterpretasikan dalam ketentuan hukum Masyarakat secara keseluruhan. Pengadilan nasional harus menerapkan hukum seperti yang ditafsirkan oleh ECJ, tanpa modifikasi atau distorsi, pada sengketa-sengketa.

ECJ telah dipanggil dalam beberapa kasus untuk menentukan aspek-aspek penting dari EC Directive dan *Trade Marks Act* 1994 Inggris dan telah mengeluarkan beberapa pendapat penting. Saat ini, sumber hukum merek Singapura menganut sistem dualisme, yaitu *Trade Marks Act (Chapter 332, 2005 Revision Edition)* dan *Common Law*.

2. Definisi Merek di Singapura

Menurut *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition,* defisini merek yaitu :

"trade mark" means any sign capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing goods or services dealt with or

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person;
("merek dagang" berarti setiap tanda yang dapat diwakili grafis dan yang mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan dengan atau disediakan dalam kursus perdagangan oleh orang dari barang atau jasa sehingga ditangani dengan atau disediakan oleh orang lain)

"sign" includes any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, shape, colour, aspect of packaging or any combination thereof;
("tanda" mencakup setiap huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, perangkat, merek, judul, label, tiket, bentuk, warna, aspek kemasan atau kombinasi keduanya)

Dalam bukunya, Goh Tianwan menyatakan :

"A trade mark is a mark or a symbol which includes a device, brand, heading, label, ticket, name signature, word, letter, numeral or any combination thereof. The registration of a trade mark in Singapore is effected in accordance with the provisions of the Trade Marks Act. The Act defines a trade mark as:
A mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods or services and a person who has the right, either as proprietor or as registered user, to use the mark, whether with or without an indication of the identity of that person.[37]
(Sebuah merek dagang adalah tanda atau simbol yang mencakup perangkat, merek, judul, label, tiket, tanda tangan nama, kata, huruf, angka atau kombinasi keduanya. Pendaftaran merek dagang di Singapura dilakukan sesuai dengan ketentuan *Trade Marks Act*. *Trade Marks Act* mendefinisikan merek dagang sebagai:
Sebuah tanda yang digunakan atau diusulkan untuk digunakan dalam kaitannya dengan barang atau jasa untuk tujuan menunjukkan atau sehingga untuk menunjukkan, sebuah kaitan dalam proses perdagangan antara barang atau jasa dan orang yang memiliki hak, baik sebagai pemilik atau sebagai pemakai yang terdaftar, untuk menggunakan merek tersebut, baik dengan atau tanpa indikasi identitas orang tersebut)

[37] Goh Tianwah, *The Trade Marks Law*, (Singapore : Singapore National Printer Ltd, 2003), hlm. 9

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

3. Jenis-Jenis Merek di Singapura

Menurut *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition*, ada 2 (dua) macam jenis merek yang dikenal di Singapura, yaitu :

a. Merek Sertifikasi *(Certification mark)*

Merek ini tidak dimohon bagi orang yang akan melakukan perdagangan barang dan jasa saja. Namun diberikan kepada mereka yang ingin menjamin karakteristik bagian dari barang atau jasa. Sertifikasi dapat berhubungan dengan asal, bahan atau cara pembuatan barang. Demikian juga, dapat berhubungan dengan penampilan, kualitas atau keakuratan pelayanan. Dengan melakukan sertifikasi merek, barang atau jasa dapat dengan mudah dibedakan dari yang tidak disertifikasi di pasaran. Contohnya, jika produk organic, maka dapat melakukan sertifikasi organic pada bungkusannya. Merek Sertifikasi diberikan sesuai dengan pemenuhan standar-standar yang sudah ditetapkan tetapi tidak membatasi pada keanggotaan tertentu. Merek Sertifikasi tersebut dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki produk yang memenuhi standar-standar yang sudah tetapkan. Di sebagian besar negara, perbedaan utama antara merek kolektif dengan merek sertifikasi adalah yang pertama hanya digunakan oleh kelompok perusahaan tertentu, misalnya, anggota-anggota dari sebuah asosiasi, sedangkan merek sertifikasi dapat digunakan oleh siapa saja yang mampu memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pemilik merek bersertifikasi tersebut. Persyaratan yang penting untuk

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

merek sertifikasi adalah persyaratan yang dapat didaftarkan, dianggap produk dengan standar-standar yang dapat disertifikasi.[38]

b. Merek Kolektif *(Collective marks)*

Merupakan merek yang digunakan oleh suatu asosiasi atau kelompok pedagang. Sekali daftar, seluruh anggota kelompok dapat menggunakan merek kolektif tersebut.

4. Sistem Pendaftaran Merek di Singapura

Pada umumnya, Singapura juga menganut sistem pendaftaran yang sama dengan Indonesia, yaitu pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan.

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Singapura

Menurut *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition, Section 18,* menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang sama.

---

[38] World Intellecual Property Organization, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf, diunduh 28 Juli 2013

UIB Repository©2012

6. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Singapura

Menurut ketentuan di Singapura, berikut ketentuan mengenai pelanggaran, yaitu :

a) Pasal 46 ayat (1) *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition,* menyatakan bahwa :

"Any person who counterfeits a registered trade mark shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both"
(setiap orang yang memalsukan merek dagang terdaftar harus dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab terhadap denda yang tidak melebihi $100,000 (seratus ribu Dollar Singapura) dan/atau penjara untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun).

b) Pasal 47 ayat (1) *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition,* menyatakan bahwa :

"*Any person who falsely applies a registered trade mark to goods or services shall, unless he proves that he acted innocently, be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both."*
(setiap orang yang memalsukan penggunaan merek dagang terdaftar pada barang atau jasa, kecuali ia membuktikan bahwa ia tidak bersalah, harus dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab terhadap denda yang tidak melebihi $100,000 (seratus ribu Dollar Singapura) dan/atau penjara untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun).

c) Pasal 48 *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition,* menyatakan bahwa :

"any person who :
(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a registered trade mark or a sign likely to be mistaken for that trade mark; or
(b) has such an article in his possession, custody or control, knowing or having reason to believe that it has been, or is to be, used for, or in the

UIB Repository©2012

course of, committing an offence against section 46 or 47, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both."

(setiap orang yang :

(a) membuat sebuah artikel khusus dirancang atau disesuaikan untuk membuat salinan merek dagang terdaftar atau tanda yang berkemungkinan dikira bahwa merek dagang terdaftar tersebut, atau

(b) memiliki sebuah artikel seperti yang dimilikinya, menguasai atau mengontrol, mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa telah, atau akan, digunakan untuk, atau dalam perjalanan, melakukan pelanggaran terhadap pasal 46 atau 47, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab terhadap denda yang tidak melebihi $ 100,000 dan/atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun).

d) Pasal 49 *Trade Marks Act (Chapter 332) 2005, Rev Edition*, menyatakan bahwa :

"Any person who :

(a) imports into Singapore for the purpose of trade or manufacture;

(b) sells or offers or exposes for sale; or

(c) has in his possession for the purpose of trade or manufacture,

any goods to which a registered trade mark is falsely applied shall, unless he proves that —

(i) having taken all reasonable precautions against committing an offence under this section, he had, at the time of the commission of the alleged offence, no reason to suspect the genuineness of the mark and on demand made by or on behalf of the prosecution, he gave all the information in his power with respect to the persons from whom he obtained the goods; or

(ii)he had acted innocently,

be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $10,000 for each goods or thing to which the trade mark is falsely applied (but not exceeding in the aggregate $100,000) or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both."

(Setiap orang yang :

(a) impor ke Singapura untuk tujuan perdagangan atau manufaktur;

(b) menjual atau menawarkan atau memperlihatkan untuk dijual, atau

(c) memiliki harta untuk tujuan perdagangan atau manufaktur,

barang yang merek dagang terdaftar yang salah diterapkan, kecuali ia membuktikan bahwa -

(i) setelah mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar terhadap melakukan pelanggaran di bawah Pasal ini, ia, pada saat komisi menduga

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

pelanggaran, tidak ada alasan untuk mencurigai keaslian merek dan pada permintaan yang dibuat oleh atau atas nama penuntutan, ia memberi semua informasi dalam kekuasaannya mengenai dari siapa barang-barang ia peroleh; atau

(ii) ia bertindak polos/tidak bersalah,

dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran dan harus bertanggung jawab untuk denda tidak yang melebihi $ 10,000 untuk setiap barang dalam hal merek dagang salah diterapkan (tetapi jumlahnya tidak melebihi $ 100,000) dan/atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun).

D. Teori Perlindungan Hukum/*Rechtsbscherming Theory*

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, koordinasi yang harus dilakukan oleh hukum adalah dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[39]

Sarana perlindungan hukum (*rechsbescherming*) menurut Philipus Hadjon dapat ditinjau dari dua (2) hal yaitu:[40]

1. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan dua (2) sarana yakni:

[39] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 53

[40] Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. I, Ed. Khusus, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm 3-5

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012

a. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana Perjanjian.

2. Perlindungan hukum secara represif yakni memperoleh perlindungan hukum dengan menempuh jalur Peradilan Umum ataupun daya paksa.

Menurut Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan "*the rule of law*". Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechsstaat* dan "*the rule of law*" menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau "*the rule of law*". Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[41]

[41] *Ibid.*, hlm. 18-19

Ermita Madelina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia dan Singapura, 2013
UIB Repository©2012