

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)

Karlina Perdana
karlinaprnd@yahoo.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono
pujifhuns@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This legal research examines the weakness of Act No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, as until now there is still a knockoff brands that passed trademark registration in Indonesia. This research uses doctrinal or normative prescriptive research methods. Results of this study is the absence of the requirements and there are multiple interpretations of the philosophy of the brand famous brand understanding and similarity in principle or in its entirety.

Keyword: *Trademark registration, weakness of Act*

Abstrak

Penulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Kata kunci: pendaftaran merek, kelemahan UU

A. Pendahuluan

Bisnis yang maju maupun sedang berkembang sebagian besar berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya (Lindsey et al., 2003:3).

Tujuan utama adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin (Suryo Utomo, 2010:2).

Banyak diantara produk bisnis menggunakan hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri atau pun desain tata letak sirkuit terpadu. Dari sekian

banyak bentuk hak kekayaan intelektual, merek merupakan hak kekayaan intelektual yang banyak disengketakan. Maraknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1961 hingga yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Trademark law, like copyright law and patent law, achieves its policy objectives by granting what would be monopoly rights but for the important limitations on these rights. In the case of trademarks, the stated goal is to prevent consumer confusion” (Christine Haight Farley, 2006:1175).

Tidak hanya masalah sistem yang dipakai di Indonesia yang masih memiliki celah permasalahan, undang-undangnya pun memiliki beberapa kelemahan yang menimbulkan penyelesaian sengketa merek kurang maksimal. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang

tercantum didalamnya, penjelasan pasalnya hingga peraturan-peraturan lain yang mengaturnya lebih lanjut. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan celah kepada pihak yang memiliki itikad tidak baik, dan juga memberatkan pihak yang seharusnya berhak terhadap suatu merek untuk membuktikan kebenarannya.

Artikel ini ditulis untuk mengkaji permasalahan yang dapat timbul dari adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan mencari solusi atau masukan untuk pedoman penulisan hukum tentang merek lainnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam yang mengkaji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu. Sehingga jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum ini adalah *right*, *appropriate*, *in appropriate*, atau *wrong* (Peter Mahmud Marzuki, 2013:35).

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133-134).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pendaftaran Merek

Peraturan mengenai merek dibuat di Indonesia salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya merek, suatu barang dapat dibedakan keasliannya. Kadangkala, yang membuat suatu produk itu mahal bukan produknya itu sendiri, tetapi mereknya. Merek itu sendiri merupakan benda immateril, karena yang dapat dinikmati adalah produknya atau benda materilnya. Sedangkan merek sebagai benda immateril hanya dapat memberikan kepuasan atau *prestige* pada pembeli saja (Saidin, 2014:330).

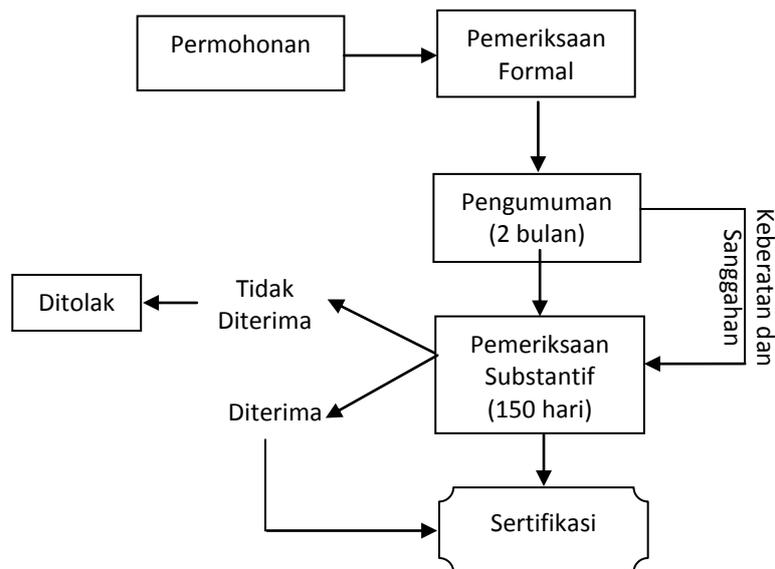
Undang-Undang Merek yang baru masih menganut sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*) dalam hal pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dimana sistem konstitutif ini berarti "pihak yang mendaftar pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek. Jadi hak eksklusif diberikan kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya di kantor merek" (Chuzai, 2011:161-162).

Pemilik merek terdaftar di Indonesia dalam sistem konstitutif ini mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek (Utami, 2011:74).

Sistem konstitutif memberikan hak atas merek yang terdaftar kepada siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan bagi si pendaftar (pemilik atau pemegang merek yang sah) dengan diterimanya merek dan tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan (Susilo, 2011:91).

Sistem konstitutif erat kaitannya dengan pendaftaran merek. Proses permohonan pendaftaran merek yang dianut Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut.



Secara keseluruhan, tahap-tahap tersebut tidak berbeda dengan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Merek yang lama. Hanya saja ada satu tahap yang di balik dan bertujuan untuk memberikan keefektifan proses pendaftaran merek kedepannya. Tahap-tahap tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah seperti berikut:

a. Permohonan

Hal pertama yang dilakukan dalam pendaftaran merek adalah mengajukan permohonan, dimana dalam permohonan pendaftaran merek terdapat syarat dan tata cara permohonan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 harus mencantumkan:
 - (a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
 - (b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - (c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa
 - (d) warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna

- (e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
 - (f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
 - 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
 - 6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada nomor 4 berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
 - 7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada nomor 4 berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
 - 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 10) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
 - 11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
 - 12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
 - 13) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
 - 14) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
 - 15) Permohonan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 16) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
 - 17) Pemohon sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.
- Sedangkan untuk materi merek itu sendiri tidak diperbolehkan memuat hal-hal seperti:
- 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
 - 2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
 - 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
 - 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
 - 5) tidak memiliki daya pembeda
 - 6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
 - 7) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - 8) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - 9) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - 10) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar.
 - 11) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
 - 12) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
 - 13) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

b. Pemeriksaan Formal

Kemudian setelah melakukan permohonan pendaftaran merek terdapat pemeriksaan formal berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

c. Pengumuman

Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan adanya keberatan dan sanggahan. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Menteri. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

d. Pemeriksaan Substantif

Setelah pengumuman dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif ini. Pada titik inilah Undang-Undang Merek yang baru menghapuskan pemeriksaan kembali yang dianggap kurang efektif untuk menangani proses pendaftaran merek yang tentunya juga memerlukan waktu yang lebih lama.

Jika tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman dapat dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, tetapi dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan dapat dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Apabila pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Apabila Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, Menteri menolak Permohonan tersebut, tetapi jika Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri menerbitkan sertifikat merek. Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak permohonan tersebut.

2. Kelemahan Pendaftaran Merek

Selain hal-hal formalitas mengenai pendaftaran merek yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat suatu celah hukum dalam hal sistem pendaftaran merek di Indonesia. Beberapa kejanggalan tersebut diakibatkan dari adanya

kekurangan dalam hal sistem pendaftaran merek di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Merek yang penulis analisa dari mempelajari putusan Pierre Cardin dan asas itikad baik. Adapun kelemahan dari Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek, yaitu:

a. Tidak Adanya Persyaratan Filosofi Merek yang Didaftarkan

Filosofi merupakan kata benda dari filsafat. Filsafat jika merujuk pada KBBI adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya (<http://kbbi.web.id/filsafat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 19.58 WIB).

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 atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Saidin, 2004:345).

Memberikan nama atau pun merek terhadap suatu produk bukanlah hal yang mudah. Terlebih apabila memberikan nama merek terhadap hasil ciptaan atau karya sendiri yang dibuat dengan tenaga, waktu, pikiran dan modal yang tidak sedikit. Merek tersebut akan memberikan kebanggaan atas produk yang diciptakan dengan kerja keras. "Karena filosofi dari pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap itikad tidak baik" (Agus Mardianto, 2010:45).

Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek-merek lainnya yang diharapkan dapat menjadi keunikan yang mencerminkan orisinalitas produk tersebut. Salah satu pendapat hakim dalam Putusan Sengketa Pierre Cardin Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 menyatakan bahwa

merek dagang suatu produk tidak hanya bermakna sekedar nama atau tulisan, akan tetapi lebih jauh juga mengandung arti dan maksud yang dapat berhubungan langsung dengan produk yang bersangkutan, disamping itu merek atau nama yang tertulis pada suatu produk juga dapat merupakan ciri

atau pembeda dari daerah mana (dalam negeri) atau dari negara mana (luar negeri) asal-usul produk tersebut.

Maka dari itu perlu adanya syarat untuk mencantumkan filosofi dari nama merek yang akan didaftarkan. Hal itu penulis rasa perlu untuk menciptakan merek-merek yang berkualitas oleh produk lokal di Indonesia dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa merek yang timbul akibat adanya kesamaan nama merek lokal Indonesia dengan merek-merek lain bahkan dengan merek terkenal dari luar negeri.

Salah satu kelemahan Undang-Undang Merek yang lama yang telah disempurnakan di Undang-Undang Merek terbaru ini adalah mencantumkan kejelasan merek dalam proses permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Merek terbaru telah menambahkan persyaratan pendaftaran merek yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan untuk melampirkan label merek. Label merek seperti tertera dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) adalah contoh merek atau etiket yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek.

Hanya dengan melampirkan contoh merek atau etiket saja kurang memenuhi kejelasan identitas suatu merek yang akan didaftarkan. Label merek yang dilampirkan sebaiknya memenuhi unsur-unsur seperti nama panjang merek dan singkatan. Apakah hanya nama panjang merek saja yang akan di daftarkan atau dengan singkatannya. Misalnya contoh nama merek Pierre Cardin, yang akan diajukan pendaftarannya apakah hanya nama merek Pierre Cardin atau juga singkatannya, yaitu PC. Apabila yang didaftarkan hanya nama merek Pierre Cardin maka akan ada kemungkinan diperbolehkannya pihak lain mendaftarkan merek PC. Mencantumkan gambar logo merek yang akan didaftarkan dan memberikan keterangan mengenai arti dari logo tersebut. Logo sebaiknya sesuai dengan nama merek.

Jadi pada intinya, filosofi nama dan logo merek menceritakan tentang asal muasal didapatnya nama merek yang

akan didaftarkan. Termasuk didalamnya yaitu arti nama merek, sejarah singkat nama merek, keterangan-keterangan lain yang mendukung keorisinilan merek yang akan didaftarkan dan menjelaskan apa perbedaan mereknya dengan merek-merek lain.

b. Terdapat Multitafsir Pemahaman Mengenai Merek Terkenal dan Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi apa atau dengan kata lain, ukuran final apa yang ditetapkan Undang-Undang untuk dapat akhirnya memutuskan suatu merek sebagai merek terkenal dan suatu merek terbukti membonceng ketenaran merek lain karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Karena dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sendiri pun memiliki pemahaman yang berbeda-beda apabila ditafsirkan.

1) Merek Terkenal

Merek terkenal diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan kriteria merek terkenal dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap

cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Dilihat dari penjelasan tersebut undang-undang tidak memberi ukuran yang pasti kepada Hakim untuk menentukan sejauh mana seseorang harus memberikan pembuktian mengenai pengetahuan umum masyarakat, promosi mengenai merek, dibuktikan dengan apa saja dan tidak memberikan jangka waktu atau batasan bukti pendaftaran merek, apakah diperlukan atau tidak.

Karena terbukti dari banyaknya sengketa di Pengadilan yang berakhir memenangkan merek tiruan yang sudah terdaftar karena pembuktian dari pemilik merek terkenal sudah memenuhi kelengkapan seperti yang dipersyaratkan diatas tetapi masih dianggap kurang cukup untuk membuktikan bahwa benar merek tersebut merek terkenal.

Misalnya dalam Undang-Undang tersebut hanya disebutkan bahwa untuk membuktikan suatu merek adalah merek terkenal harus dengan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Namun pada sengketa yang nyata terjadi di Pengadilan dituntut lebih dari itu. Pada sengketa Pierre Cardin misalnya, Majelis hakim menuntut pembuktian pendaftaran merek di beberapa negara bukan pada saat sengketa tersebut terjadi tetapi pada saat pertama kali merek Pierre Cardin didaftarkan di Indonesia oleh Termohon.

Kemudian tidak adanya kriteria lembaga yang bersifat mandiri yang melakukan survey untuk memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal, apakah lembaga survei tersebut merupakan lembaga survei yang bersifat politik, komersial, non-komersial, dan bagaimana pula pengaturan pembayaran terhadap lembaga survei tersebut karena pastinya menggunakan jasa

lembaga survei tidak dengan biaya yang sedikit.

2) **Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menjelaskan mengenai pengertian persamaan pada pokoknya saja. Tidak dijelaskan apakah persamaan pada pokoknya itu merupakan satu kesatuan dengan persamaan keseluruhannya atau tidak. Dari beberapa sumber yang penulis dapatkan dari buku, jurnal maupun yurisprudensi juga tidak membawa kepada suatu kesimpulan yang pasti yang dapat menjadi ukuran. Tetap dari beberapa sumber hukum, penulis lebih sependapat apabila persamaan pada pokoknya berbeda dengan persamaan keseluruhan.

Hal ini penting karena persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagai syarat untuk menyatakan apakah suatu merek memiliki kemiripan dengan merek lainnya, dengan kata lain sebagai pembandingan antara dua merek.

Sama seperti yang penulis dari buku oleh Ahmadi Miru, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di Indonesia). Hal ini berarti walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2005:17).

Jadi secara keseluruhan, kelemahan-kelemahan yang penulis temui dalam Undang-Undang Merek yang lama belum semua terpenuhi dalam Undang-Undang Merek yang baru. Berikut penulis rangkum beberapa kelemahan yang masih ada diantara Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik dari segi administrasi pendaftaran merek maupun substansinya:

Nomor	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Proses pendaftaran merek lebih lama, yaitu 14 bulan 10 hari	Proses pendaftaran merek lebih singkat, yaitu 8 bulan
2	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formal 3. Pemeriksaan substantif 4. Pengumuman 5. Sertifikasi	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formal 3. Pengumuman 4. Pemeriksaan substantif 5. Sertifikasi
3	Ada pemeriksaan kembali apabila terdapat keberatan dan sanggahan	Sudah tidak ada pemeriksaan kembali
4	Pendaftaran merek secara non-elektronik	Pendaftaran secara elektronik (<i>online</i>) dan non-elektronik
5	Tidak adanya persyaratan filosofi merek	Ada tambahan persyaratan baru berupa pelampiran label merek, tetapi tetap saja tidak diikuti dengan syarat mengenai penjelasan asal-usul merek (filosofi)
6	Terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya	Masih terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

D. Simpulan

Kelemahan Undang-Undang Merek dalam hal pendaftaran merek di Indonesia yaitu tidak adanya persyaratan filosofi merek dan menimbulkan adanya multitafsir pemahaman mengenai merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Adanya celah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Merek yang lama ternyata tidak semua diperbaiki dalam Undang-Undang Merek yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Merek memberikan ukuran yang pasti kepada Hakim untuk menentukan batasan kriteria merek terkenal dan juga memberikan kriteria yang dapat membedakan persamaan pada pokoknya dengan persamaan secara keseluruhan.
2. Menerapkan syarat filosofi suatu merek sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek supaya dapat menciptakan merek-merek lokal yang memiliki orisinalitas atau ciri khas bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lindsey, T., Eddy D., Simon B., dan Tomi S.U. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saidin, O.K. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, T.S. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal, Thesis, Artikel:

- Agus Mardianto. 2010. "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 10, No 1. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.
- Christine Haight Farley. 2006. "Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law". *Fordham Intellectual Property, Med and Entertainment Law Journal*. Vol 16, No 4.
- Chuzai, A.F. 2011. "Sistem Konstitutif Dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM". *Jurnal Ilmu Hukum: Syiar Hukum*. Vol 13, No2.
- Kartika Surya Utami. 2011. "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001". *Skripsi*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Upik Heru Susilo. 2011. "Konsep Hukum Sistem Perlindungan Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Antara PT. Puri Intirasa dengan Rusmin Soepadhi)". *Skripsi*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Internet:

<http://kbbi.web.id/filsafat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 19.58 WIB