

Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis

Nadhila Adani, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Nondhila11@gmail.com

Abstract

In recent years, intellectual property rights have developed prominently and have become a main topic of conversation, both nationally and internationally. So that the protection of intellectual property rights through registration becomes absolute. However, even though it has been registered in practice, there are still many counterfeits in the name of a brand, especially a well-known brand, it must be admitted that currently the illegal use of certain marks is still happening. Moreover, it is supported by the weaknesses contained in the legislation regarding, intellectual property rights itself, which tends to open a loophole for infringing intellectual property rights. The problem that will be discussed is, what are the weaknesses of the protection of intellectual property rights in Indonesia. In this study, the author uses a normative type by focusing on literature review. From the results of the study, it can be seen that the concept of the first registrant in trademark legislation creates a gap for irresponsible parties to register an international mark first in Indonesia, then there is a difference in the definition of the three-dimensional form between trademark legislation and desain legislation so that they collide with each other.

Keywords: *weaknesses; protection; intellectual property rights*

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, hak kekayaan intelektual, termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia internasional. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran menjadi hal mutlak. Namun, meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak di temui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara ilegal masih terus terjadi. Terlebih di dukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Permasalahan yang akan di bahas adalah, bagaimanakah kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsep pendaftar pertama dalam peraturan perundangan merek, memunculkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek internasional terlebih dahulu di Indonesia, kemudian terjadi perbedaan definisi tentang bentuk tiga dimensi antara peraturan perundangan merek dan perundangan desain sehingga saling bertabrakan.

Kata kunci: **kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual**

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia

internasional. Tidak mengherankan bila kita melihat faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Meningkatnya kecepatan teknologi dalam berkembang, seperti telekomunikasi, elektronik, dan transportasi yang kian mempermudah dan mempercepat laju perdagangan internasional, serta membuat perdagangan semakin maju.
2. Meningkatnya kemajuan industri yang diikuti dengan adanya integrasi industri dan perdagangan secara menyeluruh.
3. Adanya peningkatan ekspor dalam bidang non-migas
4. Adanya kemajuan pesat dalam bidang industri dalam negeri, baik industri kecil maupun industri menengah yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.
5. Adanya globalisasi perlindungan di bidang HKI sebagai dampak dari ditanda tangannya Persetujuan Putaran Uruguay yang mencakup perjanjian di bidang TRIPs (Nadeak & Wauran, 2019).

Tahun 2000 menjadi titik awal mula perkembangan HKI menuju perkembangan luar biasa, HKI terus dikenal dan masuk kedalam berbagai aspek masyarakat khususnya bisnis. Banyak negara di dunia yang mulai sadar akan pentingnya HKI serta mulai memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi harta hasil buah fikir manusia tersebut. Indonesia juga tidak tertinggal, seiring bermunculannya berbagai konvensi dan perjanjian mengenai HKI, Indonesia juga telah turut serta didalamnya (Setiadharna, 2010). Diantaranya adalah TRIPs serta Konvensi Paris, sebagai negara peratifikasi tentu telah menjadi kewajiban suatu negara untuk membawa isi konvensi tersebut kedalam hukum negaranya, Indonesia sendiri telah membentuk berbagai jenis peraturan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan hingga berbentuk surat edaran Menteri yang memastikan bahwa Indonesia berperan aktif dalam berbagai upaya perlindungan HKI.

Layaknya yang telah disepakati bersama bahwa, kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian lebih spesifik lagi dalam bidang dagang, seiring berkembangnya zaman hak kekayaan intelektual ibarat mendasari kegiatan perekonomian. Hak kekayaan intelektual merupakan sebutan untuk menyebut hak yang lahir atas hasil pemikiran seseorang. Hasil pemikiran ini yang kemudian memiliki nilai jual sehingga dilindungi dan berhak digunakan hanya oleh penemunya/pihak yang diberikan hak untuk menggunakannya. Dengan demikian maka jelas bahwa perlindungannya sangat dibutuhkan dengan demikian maka kehadiran negara pun dituntut untuk secara aktif berperan untuk melindunginya.

Hukum dalam hal ini memberikan hak khusus untuk menggunakan hasil karya fikir tersebut, hukum memfasilitasi penemunya untuk dapat memanfaatkan hasil kekayaan intelektual tersebut baik

secara langsung maupun tidak langsung, secara sederhananya hukum melindungi nilai ekonomis yang terkandung didalamnya (Sudargo, 1993). Melalui hukum yang berkaitan tersebut, upaya untuk melindungi berbagai jenis kekayaan intelektual gencar dilaksanakan, hal ini juga sebagai upaya untuk membuat sebuah iklim usaha yang sehat bagi seluruh masyarakat, hak kekayaan intelektual mendasarkan pemikian pada penghargaan bagi sang penemu, mengingat hasil pemikian manusia merupakan hal yang otentik, murni dan sulit untuk mencapainya, dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, maka para penemu dapat terus menciptakan berbagai karya baru tanpa khawatir kehilangan hasil temuannya. Dengan demikian masyarakat dalam menjalankan bisnisnya memiliki rasa bersaing yang sehat, karena persaingan didasarkan pada kreatifitas dan buah fikir masing-masing, bukan dengan mencuri ide serta buah pemikiran pihak lain demi keuntungan pribadi.

Didalam aturan hak kekayaan intelektual umumnya melindungi, hak cipta, disain industri, paten, serta rahasia dagang. Salah satu bentuk mendasar hak kekayaan intelektual yang setiap hari kita saksikan ialah merek, merek memegang peranan penting sebagai identitas dan pembeda suatu produk dengan produk lainnya, hanya dengan melihat merek, konsumen dengan mudah menilai kualitas suatu produk dalam waktu singkat (Muhammad, n.d.). Tidak mengherankan kiranya apabila sebuah merek dapat memberikan pengaruh yang begitu besar bagi sebuah produk, merek juga menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen, meskipun tidak pernah bertemu secara langsung namun konsumen dapat memberikan kepercayaannya kepada produsen melalui merek. Pada dasarnya merek dapat dimaknai sebagai logo, nama, desain, warna, kata, gambar, lambang, serta dapat berupa gabungan diantaranya. Apabila merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek dapat dimaknai sebagai:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa terdapat penggolongan baru untuk menyebut merek, melalui peraturan perundangan merek Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perluasan untuk hal-hal yang dapat digolongkan menjadi merek, seperti hologram, suara serta bentuk tiga dimensi. Mengingat pentingnya merek dalam perkembangan dunia bisnis yang kian pesat, maka wajar kiranya terdapat banyak hal-hal baru guna mengimbangi berbagai bentuk merek baru yang bermunculan. Salah satu tahap penting dalam perlindungan adalah pendaftaran, dengan mendaftarkan suatu merek, maka pemilik merek dapat memiliki kekuatan hukum atas merek yang didaftarkan.

Hak tersebut secara eksklusif dimiliki oleh sang pendaftar, dengan demikian negara memberikan perlindungan bagi para pemilik merek dalam jangka waktu tertentu, bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan pada negara. Namun meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak ditemui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara ilegal masih terus terjadi (Syihab, 2001). Terlebih didukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas HKI.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum guna menganalisa kelemahan yang terdapat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon makna dari kalimat perlindungan hukum untuk masyarakat yakni perbuatan yang dilakukan pemerintah guna mencegah dan mengembalikan kembali. Perlindungan Hukum selain memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya persengketaan, dengan demikian, maka segala keputusan dan tindakan akan diambil berdasarkan langkah yang hati-hati dan terencana. Kemudian juga langkah-langkah yang hati-hati guna mencegah munculnya berbagai sengketa di pengadilan.

Berdasarkan pada uraian yang dibahas di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu bagaimanakah Kelemahan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?

Penulis juga menyertakan beberapa artikel guna sebagai pembandingan orisinalitas tulisan penulis sebagaimana pernah ditulis, penulis mencantumkan beberapa artikel jurnal serupa yang membahas mengenai tema yang sama yaitu, jurnal yang ditulis oleh Karlina Perdana pada tahun 2017 yang memfokuskan penelitiannya pada Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto yang memfokuskan penulisannya pada Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sisi lain kelemahan sistem *first to file* dalam perlindungan hukum atas merek sebagai bagian dari HKI. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian Natalia Arinasari Nadeak mengenai tumpang-tindih pengaturan bentuk tiga dimensi dalam Undang-Undang merek dan undang-undang desain industri. Meskipun ketiganya membahas tema merek serta HKI namun dalam penulisan ini, penulis memfokuskan pada garis besar kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia (Nadeak & Wauran, 2019).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normative dengan memfokuskan pada kajian

kepastakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang merk dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016. Kemudian juga bahan hukum sekunder yang membahas tentang kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu yang terkait maka dapat menjabarkan serta menjawab permasalahan secara lebih mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelemahan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Indonesia memiliki prinsip khusus dalam proses pendaftaran merek, dalam dunia merek dikenal prinsip “pendaftar pertama”, dengan demikian berarti pemerintah akan menerima siapapun yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut atas namanya, tidak ada persyaratan bahwa merek tersebut akan digunakan atas kepentingan apa, prinsip ini hanya menekankan bahwa sang pendaftar memiliki hak atas merek yang didaftarkan apabila ia mendaftarkannya lebih dahulu. Pada praktiknya, terkadang muncul masalah dimana terdapat pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut secara langsung, pihak yang lebih dahulu mendaftarkan terkadang tidak langsung menggunakan merek yang ia miliki, sehingga pihak selanjutnya yang mendaftar terganjal dengan saingan yang belum memulai bisnisnya namun telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu. (Yanto, 2019). Dengan demikian maka salah satu metode yang umum ditempuh adalah pihak yang kedua mengambil alih merek tersebut, dengan membeli merek tersebut. Mengingat ini adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan apabila pihak kedua ingin menggunakan merek tersebut segera.

Apabila dicermati maka prinsip ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki niat buruk untuk melakukan pembajakan atas merek yang asing yang belum terdaftar di Indonesia (Muhammad, 2001). Terdapat beberapa contoh seperti, merek Ikea yang didaftarkan dengan merek Ikea 168, merek Ferarri yang kemudian didaftarkan dengan merek Ferrari, serta merek Gucci asal yang didaftarkan dengan merek Guchi versi Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa para oknum ini dapat membuat persaingan bisnis menjadi tidak sehat, pihak pemilik asli merek tersebut tidak dapat membuka bisnisnya secara tenang di Indonesia karena di bayang-bayangi pihak yang juga memiliki merek serupa dengan miliknya. Terlebih lagi apabila pihak asing tersebut tidak dapat masuk kepasar Indonesia karena terganjal permasalahan merek yang lebih dahulu didaftarkan oleh pihak yang sama sekali tidak berhak atas merek tersebut.

Apabila melihat aturan perundangan merek No. 15 tahun 2001, maka terlihat bahwa pemilik merek asing dapat mengajukan gugatan pembatalan atas merek yang lebih dahulu terdaftar tersebut

kepada pengadilan. Namun pada faktanya pihak penggugat tidak selalu menang, dan bahkan pemilik merek terkenal pun dapat kalah apabila dihadapkan dengan pendaftar merek yang lebih dahulu memiliki kepemilikan izin atas merek tersebut. Kerap kali pemilik asli justru harus kehilangan hak atas mereknya di Indonesia karena diperlukan putusan pengadilan untuk mencabut kepemilikan suatu merek, apabila tidak ada putusan pengadilan, maka pemilik asli merek asing tersebut tidak dapat menggunakannya di Indonesia. Maka keputusan pengadilanlah yang menjadi penentu pihak mana yang kemudian dapat memegang hak atas merek tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hak atas merek yang dimiliki oknum tersebut dapat dicabut namun tentu memerlukan jalan panjang serta berbagai pembuktian untuk akhirnya mendapatkan kembali hak atas merek tersebut.

Mengingat panjang serta rumitnya proses yang harus dihadapi maka tidak heran apabila pihak asing melepaskan hak kepemilikan atas mereknya di Indonesia. Dengan demikian, maka justru asli pemilik merek tersebut tidak dapat masuk ke pasar Indonesia, sehingga perkembangan perekonomian dapat terhambat akibat permasalahan tersebut. Oknum pemilik merek terkadang justru menang dan memegang hak atas merek tersebut, dengan niatan yang tidak baik yaitu hanya mengharap sejumlah uang dari penjualan merek yang dipegangnya tersebut. Terdapat dua gugatan yang umumnya dapat diajukan dalam perkara merek, yaitu gugatan penghapusan atas merek yang dipegang oleh pihak tertentu, serta gugatan untuk melakukan pembatalan atas pendaftaran merek tersebut.

Apabila mengutip pada Undang-Undang Hak Cipta maka gugatan pembatalan atas merek tertentu didasarkan pada adanya kesamaan pada penamaan merek tertentu. Namun, apabila merek tertentu tidak digunakan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek tertentu. Kejadian serupa telah terjadi hanya di Indonesia di beberapa negara lain pun juga pernah mengalami hal serupa. Hasilnya pun tidak berbeda dengan Indonesia, pemilik asli merek tersebut justru dikalahkan dan kehilangan hak atas merek di negara tersebut. Contoh konkret adalah pengajuan merek atas nama Prada yang diajukan oleh pemilik merek asal Italy, atas kepemilikan merek Prada yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha Indonesia, pada akhirnya meskipun telah dilakukan gugatan kepada pengadilan niaga, namun pada akhirnya pengadilan niaga memutuskan bahwa pemilik Prada versi Indonesia adalah pemilik sah merek tersebut di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia menganut prinsip bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut merupakan pemilik atas merek tersebut.

Dengan demikian pemilik sah merek tersebut dirugikan atas prinsip ini, pemilik asli justru kehilangan merek yang terlebih dahulu dipatenkan di negara asalnya. Dengan demikian sedikit banyak prinsip ini membuka peluang oknum-oknum ini mendapat keuntungan dengan menjual merek yang didaftarkannya lebih dahulu kepada sang pemilik asli merek tersebut, meskipun hal tersebut dimata hukum dianggap legal, namun tetap saja secara etika hal tersebut melanggar etika berbisnis yang sehat, dan norma kepatutan yang ada.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga mengandung kelemahan-kelemahan lain selain prinsip yang telah penulis jelaskan di atas, yakni:

- a. Tidak terdapatnya syarat-syarat Filosofis pendaftaran merk. Apabila mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia Filsafat ialah biang keilmuan serta penelitian dengan menggunakan pemikiran tentang hakikat segala hal ada, sebab-akibat, asal-muasal, beserta dasar hukumnya. Merek ialah sebuah pertanda guna memberi pembeda barang maupun jasa yang satu jenis, barang tersebut diproduksi maupun didagangkan oleh perorangan maupun sekelompok orang maupun yang berbadan hukum dengan barang-barang/jasa yang memiliki kemiripan dengan produk orang lain, yang mempunyai daya yang membedakan serta jaminan akan kualitasnya dan dipergunakan didalam operasional dagang barang maupun jasa. Pemberian nama ataupun merek pada sebuah produk/barang tak mudah. Lebih lagi apabila seseorang tersebut memberikan merek pada sebuah karya maupun ciptaan yang dibuat dengan berbagai perjuangan serta dedikasi yang mendalam di dalam pembuatannya. Merek dapat memberikan sebuah kebanggaan akan berbagai produk-produk maupun karya cipta tertentu. Unsur filosofis pendaftaran merek yaitu melawan niat buruk oknum-oknum tertentu (Margono, 2002). Merek tersebut harus dapat dibedakan dan memiliki ciri khas yang membedakan dengan berbagai produk-produk orang lain yang serupa. Produk tertentu mengandung tak hanya unsur-unsur pembeda semata, namun juga dapat menjadi sebuah simbol yang menggambarkan produk yang dimaksud, kemudian juga didalamnya terdapat makna/gambaran kepada daerah mana lokasi tempat asal produk tersebut bersumber, baik produk tersebut dibuat dalam negeri/produk tersebut diproduksi diluar negeri.

Dengan demikian perlu kiranya seorang produsen memcantumkan unsur-unsur filosofis yang memuat informasi penting didalamnya. Dirasa perlu kiranya membuat merek produk-produk dalam negeri yang benar-benar memuat berbagai unsur penting dan berkualitas, selain guna kepentingan promosi hal ini juga sebagai tanda pembeda bahwa merek tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri yang terpisah dari merek luar negeri, sehingga memperkecil kemungkinan

bahwa sebuah merek akan menghadapi sengketa/gugatan di kemudian hari, terlebih apabila menghadapi sengketa dengan produk dari luar negeri. Contoh dari poin lemahnya perundangan merek lama di Indonesia yang telah digantikan oleh perundangan merek baru ialah dicantumkannya penjelasan mengenai pendaftaran sebuah merek. Aturan perundangan mengenai Merek yang baru memuat Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan adanya keharusan guna mencantumkan sebuah label pada merek tertentu.

Sebuah Label pada merek tertentu sebagaimana termuat pada Pasal 4 ayat (4) merupakan contoh merek/etiket yang wajib terlampir apabila seseorang hendak melakukan pendaftaran sebuah merek. Apabila seorang pendaftar hanya mencantumkan salah satu diantara keduanya pada saat ia akan melakukan pendaftaran merek, maka hal tersebut dirasa kurang memenuhi syarat untuk menunjukkan hal pembeda dalam merek yang hendak ia daftarkan. Hal yang harus diperhatikan ialah didalamnya harus termuat berbagai hal penting seperti nama panjang sebuah produk maupun singkatannya. Kemudian penjelasan merek seperti apa yang hendak didaftarkan, apakah panjang atau justru merek singkatannya saja. Salah satunya ialah merek Pierre Cardin, apabila sang produsen hendak mendaftarkan produknya maka ia harus menjelaskan apakah ia akan menggunakan merek Pierre Cardin atau justru ia menggunakan singkatan/inisial semata. Kemudian apabila ia memilih untuk menggunakan merek Pierre Cardin hal tersebut berarti seseorang dapat bebas dikemudian hari untuk kemudian mendaftarkan merek atas nama PC. Kemudian pendaftar juga memiliki kewajiban untuk mencantumkan logo yang akan didaftarkan, hal ini menjadi penting kemudian ia juga perlu untuk memberikan keterangan mengenai makna apa yang terkandung dibalikinya. Logo tersebut pada dasarnya harus dapat merepresentasikan makna apa yang terkandung dalam sebuah merek. Dengan demikian, kombinasi nama dan logo tersebut dapat secara singkat menjadi daya tarik dan penjelasan mengenai makna, pesan maupun sumber produk tersebut, hal ini menjadi penting mengingat begitu banyaknya jumlah produk yang hampir serupa di dunia ini, dengan demikian perlu kiranya sebuah pembeda yang unik diantara produk-produk serupa tersebut. Hal tersebut yang menjadi alasan perlunya kandungan filosofis dalam sebuah merek tertentu. Merujuk pada pembahasan diatas maka aturan perundangan Merek pada dasarnya telah mencantumkan Pasal 4 ayat (4) sebagai dasar keharusan seorang pendaftar dalam mendaftarkan merek produk miliknya. Sebuah Label merek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan kunci dari sebuah pendaftaran merek itu

sendiri. Kelengkapan pendaftaran merek ini membuat sebuah merek menjadi lebih lengkap dan lebih mumpuni, hal ini juga sejatinya memberikan gambaran bahwa sebuah merek memiliki unsur pembeda yang kentara, perbedaan ini berdampak besar pada bagaimana seorang konsumen dapat melihat serta menilai bentuk dan produk tersebut.

b. Terdapat Pemahaman Ganda

Direktorat Jenderal dapat menolak bila ternyata pada dasarnya merek yang didaftarkan tersebut memiliki kesamaan yang pada pokok maupun keseluruhan memiliki kemiripan dengan merek-merek serupa maupun produk yang sama dengan berbagai pola/penyebutan maupun bentuk yang hampir menyerupai. Hal itu kemudian memberikan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana bentuk maupun patokan, bagi sebuah aturan perundang-undangan untuk kemudian dapat menggolongkan bahwa pada dasarnya sebuah merek dapat digolongkan menjadi merek terkenal serta menggolongkan bahwa suatu merek tertentu dianggap meniru dan menumpang ketenaran pada suatu merek terkenal tertentu. Terdapat penafsiran yang berbeda apabila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1) Merek Terkenal

Merek terkenal tercantum didalam pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dan kriteria merek terkenal dijabarkan bahwa: Penolakan sebuah pendaftaran yang memiliki kesamaan baik terletak di pokok maupun seluruhnya dengan sebuah merek tertentu yang telah terkenal untuk barang dan/atau jasa maupun sejenisnya dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan masyarakat tentang merek yang dianggap mirip didalam ruang lingkup bisnis serupa. Kemudian, harus juga memperhatikan seberapa besar upaya pemasaran dan pengiklanan produk tersebut diberbagai negara, serta juga harus memperhatikan mengenai besaran investasi yang telah dilakukan oleh sang pemilik bisnis tersebut, beserta juga pendaftaran merek tersebut di negara-negara lain. Namun apabila dilihat bahwa hal tersebut belumlah cukup, Pengadilan Niaga akan memerintahkan sebuah lembaga independen guna mensurvei dan memberikan penilaian tertentu untuk mendasarkan penerimaan dan penolakan terhadap sebuah pengajuan merek. Apabila mengacu pada bunyi aturan perundangan tersebut, maka pada dasarnya aturan perundangan tersebut juga tidak dapat memberikan sebuah tolok ukur pada majelis hakim untuk memutuskan tentang bagaimana pemohon harus memberikan pembuktian mengenai luasnya promosi, besaran dana yang diinvestasikan serta selama apa jangka waktu waktu

untuk mengirimkan bukti pendaftaran. 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 pembanding 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. Jadi secara keseluruhan,

kelemahan-kelemahan yang penulis temui dalam Undang-Undang Merek yang lama belum semua terpenuhi dalam Undang-Undang Merek yang baru.

Selain itu terdapat kelemahan terhadap salah satu aspek dalam merek, yaitu perlindungan pada merek tiga dimensi. Pada dasarnya merek tiga dimensi memiliki pengertian yaitu tanda yang memiliki tiga dimensi ruang yakni kedalaman, lebar serta tinggi. Hal ini didasarkan pada bentuk produk, kemasan maupun tulisan yang terdapat pada sebuah produk tertentu. Dalam peraturan perundangan merek sendiri, makna dari kalimat ini tidak memiliki penjelasan lebih lanjut. Namun terdapat sebuah pandangan mengenai konsep tiga dimensi ini, bentuk ini dapat dimaknasi sebagai ciri khusus yang berbeda sehingga memberi kesan yang khusus, bentuk ini membuat produk tertentu memiliki keunikan tersendiri yang melekat pada mereknya. Masyarakat dalam hal ini konsumen dapat mengenali bentuk dari produk tersebut hanya dari kemasannya saja, bentuk inilah yang termasuk kedalam definisi tiga dimensi yang termasuk kedalam unsur merek yang dilindungi oleh peraturan perundangan, melalui kemasan yang memiliki nilai keunikan ini konsumen dapat mengetahui jenis produk tersebut berdasarkan bentuk (Nadeak & Wauran, 2019).

Hal ini yang kemudian dianggap sebagai merek karena juga menjadi tanda pengenal bagi konsumen yang mengkonsumsinya, keunikan ini yang menjadikan bentuk tiga dimensi menjadi phal yang dijadikan tergolong merek, bentuk pembeda ini juga menjadi hasil kekayaan intelektual yang memiliki nilai jual (Sudargo, 1993). Namun tentu saja bentuk yang dianggap dalam pengertian ini adalah bentuk yang memiliki reputasi tertentu, biasanya dikenal dalam kurun waktu lama sehingga ada jangka waktu dimana masyarakat mengenali bentuk tersebut identik dengan produk tertentu. Dalam hukum *commow law* disebut sebagai *secondary meaning* yaitu bahwa bentuk tersebut telah memiliki fungsi yang berbeda yaitu juga sebagai pengenal. Dengan demikian keunikan dalam bentuk produk tersebut tidak semata hanya mengandung keindahan namun juga sebagai nilai. Memerlukan waktu bagi sebuah bentuk dapat digolongkan memiliki makna tertentu, karena masyarakat memerlukan proses untuk mengenali sebuah bentuk yang identik dengan merek tertentu. Dengan demikian merek baru tidak dapat mendaftarkan bentuk khususnya secara langsung, karena masyarakat belum dapat mengenali bentuk merek tersebut.

Kemudian pendaftaran tersebut juga memiliki syarat yang mutlak yaitu apabila bentuk tersebut memberikan bentuk unik yang dapat membuatnya berbeda. Dengan demikian, bentuk tersebut juga menjadi ciri khusus yang dapat memberikan perbedaan mendasar dari jenis produk serupa. Jelas bahwa apabila bentuk tersebut tidak mengandung unsur pembeda, maka ia tidak dapat

didaftarkan. Keunikan yang membedakan suatu produk dengan produk lain menjadi unsur penting dalam pendaftaran merek. Apabila tidak memiliki perbedaan yang signifikan, maka masyarakat tidak dapat mengenali produk tersebut, maka pendaftaran bentuk tiga dimensi tersebut menjadi sia-sia, sehingga penting memilih bentuk yang memiliki ciri khas khusus.

Apabila kita Kembali melihat peraturan perundangan merek, juga tidak dijelaskan secara detail mengenai apa maksud dari unsur perbedaan yang wajib dimiliki. Pasal 21 menyatakan bahwa hal yang disebut pembeda adalah apabila ia memiliki, bentuk atau tanda yang menyerupai suatu merek tertentu baik yang terkenal maupun sebuah merek yang terlebih dahulu ada. Apabila merek tersebut memiliki kemiripan, baik secara jelas maupun terkesan menyerupai, maka merek tersebut dianggap sama dengan yang sebelumnya. Karena di khawatirkan terdapat penyebutan, cara baca, kalimat atau bunyi yang menyerupai dengan merek yang terlebih dahulu didaftarkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut (Utomo, 2002). Namun pendaftar juga tidak dapat mendaftarkan mereknya dengan nama/bentuk yang terlalu rumit atau terlalu sederhana. Pada dasarnya yang menjadi kunci adalah bagaimana merek tersebut memiliki unsur pembeda dengan merek lainnya.

Pasal 21 dan pasal 22, menyatakan bahwa sejatinya terdapat syarat-syarat pendaftaran bentuk tiga dimensi, sebagai unsur utama yang menjadi syarat adalah bentuk pembeda yang ada didalam sebuah bentuk tiga dimensi, bukan hanya karena belum ada merek yang memiliki bentuk serupa. Dengan demikian pengajuan bentuk botol produk tertentu harus memberikan kesan yang berbeda dan menggambarkan dengan baik produk yang ditawarkan. Kemudian syarat yang juga tidak kalah penting ialah bentuk tersebut haruslah bisa dituangkan kedalam gambar. Kemudian pendaftaran tersebutpun didasarkan pada itikad baik para pihak, dengan pendaftar yang memiliki itikad baik, maka terlihat bahwa upaya pengajuan merek yang dilakukannya tidak akan merugikan siapapun dikemudian hari (Wicaksono, 2017).

Selain peraturan perundangan merek, peraturan perundangan desain industri juga memberikan pengaturan tertentu tentang bentuk tiga dimensi, didalamnya dilindungi bentuk secara dua dan tiga dimensi. Pada dasarnya desain tidak hanya sebatas gambar semata, namun telah dituangkan menjadi bentuk tertentu dan memiliki volume kemudian juga memiliki sisi-sisi yang mengelilinginya, desain ini juga telah di terapkan pada berbagai kehidupan manusia (Muhammad, 1999). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk tiga dimensi yang dilindungi merupakan bentuk yang

telah menjadi produk tertentu, terdapat sebuah pola yang kemudian dicetak menjadi sebuah produk tertentu, dengan demikian hal inilah yang dilindungi penggunaannya.

Dengan demikian pola dan bentuk adalah hal yang menjadi perhatian khusus serta diberikan perlindungan dalam undang-undang desain industri, bentuk serta pola tersebut memiliki ciri khusus yang tampak, dan memberikan gambaran atau imej tertentu pada suatu produk yang dihasilkannya (Saidin, n.d.). Definisi dari estetis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah nilai atas keindahan. Keindahan atau estetis ini merupakan sebuah kondisi yang menyangkut sensasi keindahan yang seseorang rasakan, namun rasa keindahannya akan dapat dirasakan bila terdapat keharmonisan perpaduan dari berbagai unsur keindahan dalam sebuah objek. Aspek nilai estetis pada penampilan sebuah produk merujuk kepada nilai visual dari desain yang didasari suatu pertimbangan, misalnya grafis, warna, tekstur, proporsi, pembuatan detil, unsur penampilan, bentuk keseluruhan, serta penyelesaian akhir yang memberi nilai keindahan.

Faktor keindahan mengandung berbagai nilai intrinsik dan ekstrinsik, di mana nilai ekstrinsik sangat berkaitan erat dengan kesan (bentuk luar), sementara nilai intrinsik berkaitan erat dengan makna atau pesan di dalamnya. Bentuk luar ini kemudian dipahami sebagai sebuah dimensi. Fungsi dari bentuk tiga dimensi yang berbentuk estetis dalam desain industri ini adalah untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian produk. Atau ini berarti, fungsi dari nilai estetis ini yaitu guna meningkatkan nilai komersil dari bentuknya itu sendiri. Terkait konteks ini, yang dimaksud dengan kesan estetis yaitu bisa ditentukan dengan bentuk terluar atau penampilan dari sebuah kreasi yang secara kasat mata bisa dilihat. Ruang lingkup dan definisi dari bentuk yang mempunyai nilai estetis tidak termuat dalam UU Desain Industri. Ini tentunya memicu terjadinya banyak kerancuan atas penilaian estetis itu sendiri. Padahal untuk melakukan penilaian atas sebuah kreasi yang mempunyai kesan estetis adalah sesuatu yang tergolong sulit. Penilaian tersebut sifatnya subjektif, baik dari sisi pemilik desain ataupun pemeriksa. Maka dari hal tersebut, dalam penentuan kesan estetis tersebut perlu untuk mencapai kepastian hukum.

Kondisi tersebut juga diakui sebagai kelemahan dan kendala dari UU Desain Industri. Objek perlindungan hukum desain industri berdasarkan perundang-undangan ini merupakan desain industri yang baru (novel). Seperti yang termuat dalam aturan dalam Pasal 22 UU Desain Industri, maka pemberian hak desain industri untuk bentuk tiga dimensi yang baru. Bentuk ini dinilai baru sebab tanggal penerimaannya berbeda dengan pengungkapan yang sebelumnya sudah ada. Desain ini haruslah orisinil atau asli serta harus sesuai persyaratan bahwa pembuatan sebuah objek berdasar

pada suatu desain. Unsur kebaruan sebuah bentuk tiga dimensi tidak ditinjau berdasarkan ada tidaknya bentuk tiga dimensi sejenis yang terdaftar, namun harus memenuhi syarat berupa bentuk tiga dimensi yang belum digunakan baik di luar negeri ataupun di Indonesia itu sendiri (Nadeak & Wauran, 2019).

Oleh karenanya, dalam menentukan sebuah bentuk tiga dimensi yang baru tidak ditinjau berdasarkan pendaftaran yang diajukan pertama kali, namun haruslah ditinjau dari terdapat ataukah tidak publikasi atau pengungkapan sebelumnya baik lisan ataupun tulisan. Pengungkapan terlebih dahulu oleh para desainer akan menjadikan unsur kebaruan menghilang. Atau secara sederhananya UU Desain Industri ini menjelaskan bahwa unsur kebaruan bisa menghilang bila sudah dipublikasikan dengan bermacam cara serta di berbagai negara. Secara dasarnya pemberian perlindungan konsep merek dan desain industri tidaklah sama. Merek melindungi dengan tujuan bahwa bentuk yang sudah dilindungi ini dapat dibedakan dari produk yang sejenis serta memperlihatkan asal barang yang menyangkut kualitas produk tersebut. Terkadang, mahalnnya sebuah harga produk tidaklah sebab produknya, akan tetapi merek dari produk tersebut. Supata sebuah merek menjadi terkenal, dimana merek yang dapat menciptakan jaminan kualitas atau reputasi dari sebuah produk adalah sesuatu yang termasuk sulit, dan dibutuhkan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang terbilang lama.

Hal ini yang dilindungi dengan hak merek karena tidak menutup kemungkinan suatu merek terkenal akan ditiru oleh pihak yang beritikad tidak baik guna membonceng reputasinya. Dalam pembangunan reputasi tersebut di perlukan waktu yang tidak sebentar, maka dalam konsepnya, merek dapat diberikan perlindungan hak merek tanpa harus memenuhi unsur kebaruan seperti dalam desain industri selama merek tersebut memiliki perbedaan terhadap produk lain. Sementara itu, dalam desain industri bertujuan untuk melindungi suatu desain baru yang dihasilkan melalui proses pemikiran yang mana hasil itu bisa dilihat dalam kesan estetis yang ditampilkan oleh bentuk tersebut. Dengan kata lain, perlindungan desain industri diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap para desainer atas temuannya yang baru tersebut.

Perbedaan mendasar antara merek dan desain industri adalah pada tujuan perlindungan dan unsurnya. Merek bertujuan membangun dan melindungi reputasi produk berkaitan dengan jaminan kualitasnya, sedangkan desain industri melindungi produk yang baru sebagai penghargaan terhadap penemuan yang baru tersebut. Selan itu, suatu merek harus memiliki daya pembeda yang mampu menunjukkan asalnya, sedangkan suatu desain industri harus baru dan memiliki kesan estetis. Merek

dan desain industri dalam pemberian perlindungannya, memiliki jangka waktu yang berbeda. Dalam Pasal 35 UU Merek, memberikan perlindungan selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Di dalamnya tidak disebutkan berapa kali jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang, sehingga dapat ditafsirkan perlindungan merek ini dapat diperpanjang selamanya dengan sistem pendaftaran ulang setiap 10 tahun.

Perlindungan ini dapat diperpanjang dengan catatan bahwa merek tersebut harus tetap ada dalam dunia perdagangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Desain Industri, perlindungan terhadap hak atas desain industri diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Dalam hal ini, tidak ada pengaturan mengenai perpanjangan perlindungan desain industri. Maka dari itu, sebuah desain industri yang lebih dari 10 tahun sudah tidak memiliki perlindungannya lagi, sehingga siapapun dapat menggunakan desain industrinya tersebut tanpa memerlukan izin dari pemilik desainnya. Persinggungan merek tiga dimensi dan desain industri telah menjadi kekhawatiran beberapa pihak, bahkan kekhawatiran ini termuat dalam perancangan UU Merek. Seperti yang dikemukakan dalam naskah akademik UU Merek bahwa perlindungan merek tiga dimensi perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang-tindih dengan perlindungan desain industri yang jangka waktu perlindungannya terbatas dan tidak bisa diperpanjang lagi, serta tidak menimbulkan monopoli yang berlebihan terhadap merek. Saat ini pengaturan bentuk tiga dimensi dalam UU Merek tidak menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.

D. SIMPULAN

Terdapat beberapa kelemahan dalam perlindungan HKI di Indonesia, yang dapat disederhanakan kedalam tiga hal yaitu:

1. Indonesia memiliki prinsip khusus dalam proses pendaftaran merek, dalam dunia merek dikenal prinsip “pendaftar pertama”, dengan demikian berarti pemerintah akan menerima siapapun yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut atas namanya, tidak ada persyaratan bahwa merek tersebut akan digunakan atas kepentingan apa, prinsip ini hanya menekankan bahwa sang pendaftar memiliki hak atas merek yang didaftarkan apabila ia mendaftarkannya lebih dahulu. Pada praktiknya, terkadang muncul masalah dimana terdapat pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut secara

langsung, pihak yang lebih dahulu mendaftarkan terkadang tidak langsung menggunakan merek yang ia miliki, sehingga pihak selanjutnya yang mendaftar terganjal dengan saingan yang belum memulai bisnisnya namun telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu.

2. Selain itu terdapat kelemahan terhadap salah satu aspek dalam merek, yaitu perlindungan pada merek tiga dimensi. Pada dasarnya merek tiga dimensi memiliki pengertian yaitu tanda yang memiliki tiga dimensi ruang yakni kedalaman, lebar serta tinggi. Hal ini didasarkan pada bentuk produk, kemasan maupun tulisan yang terdapat pada sebuah produk tertentu. Dalam peraturan perundangan merek sendiri, makna dari kalimat ini tidak memiliki penjelasan lebih lanjut.
3. Kemudian juga terdapat kelemahan dalam peraturan perundangan desain industri. Menurut UU Desain Industri, objek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri yang baru. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri, hak desain industri diberikan untuk bentuk tiga dimensi yang baru. Bentuk tiga dimensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, bentuk tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Desain tersebut harus asli atau orisinal dan harus memenuhi syarat bahwa suatu objek telah dibuat berdasarkan suatu desain. Unsur kebaruan suatu bentuk tiga dimensi bukan dilihat dari tidak adanya bentuk tiga dimensi sejenis yang terdaftar, akan tetapi mensyaratkan pada bentuk tiga dimensi yang belum pernah dipergunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sedangkan bentuk tiga dimensi dalam peraturan perundangan merek menekankan pada unsur baru yang berbeda, sehingga kedua peraturan perundangan ini pun saling bertabrakan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. K. (2002). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- _____. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Muhammad, D. (1999). *Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Nadeak, N. A., & Wauran, I. (2019). Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.26, (No.1), p.21-43. retrieved from <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol26.Iss1.Art2>.
- Saidin, O. (n.d.). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiadharna, P. (2010). *Mari Mengenal HaKI*. Jakarta: GoodFaith Production.
- Sudargo, G. (1993). *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Suyud, M. (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: Novindo Pustaka.
- Syihab, S. (2001). Beberapa Permasalahan Penerapan Paten Dan Upaya Untuk Membangun Sistem Paten Indonesia Yang Efektif, Wajar, Dan Reallstis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.8, (No.16), p.137-156. Retrieved from <https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol8.Iss16.Art9>.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Utomo, T. S. (2002). *Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Wicaksono, W. (2017). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika.
- Yayasan Klinik HaKI. (1999). *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) (Seri A)*. Bandung: Citra Adtya Bakti.