

Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe

Toebagus Galang

galangsnowfield@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Abstrak

Perkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016. Kondisi ini tidaklah cukup baik karena masih jauh tertinggal dari negara-negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan negara lain seperti Zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi perekonomian jauh dibawah Indonesia namun juga memiliki beberapa aspek terutama dalam perlindungan merek yang patut dijadikan contoh oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil komparasi menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum merek baik Indonesia maupun Zimbabwe merujuk pada TRIPs, namun banyak terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah Zimbabwe dengan *Banjul Protocol* nya yang membuat sistem pendaftaran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya dengan Cina dengan Amerika Serikat dengan Pengakuan Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya *banjul protocol* di ARIPO amat membantu negara-negara berkembang di Afrika termasuk Zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia Tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.

Kata Kunci : Perbandingan, Sistem Pendaftaran Merek, Indonesia, Zimbabwe.

Abstract

The development of Trademark Rights in Indonesia is quite significant, as can be seen from the number of registered Trademarks as much as 818 580 counted until 24 November 2016. This condition is not good enough because it is still far behind from developed countries so a comparative Trademarks legal system with other developing countries even such as Zimbabwe needs to be done. This country although in terms of economy far below Indonesia but also has some aspects, especially in trademark protection that should be sampled by Indonesia so that to be able to analyze it are then done using the method of Juridical Normative approach.

The comparative results show that although the legal system of both Indonesian and Zimbabwe trademark refers to TRIPs, there are many differences. The difference in question is Zimbabwe with its Banjul Protocol which makes the Trademark naming system centrally in ARIPO and as well as China with the United States with its trademark Dilution Recognition. So that input can be given to the trademark legal system in Indonesia that recognizes the trademark dilution system, so that the famous trademark in Indonesia can be better protected. And most importantly as can be seen from the results of Comparison with the legal system of trademark in Zimbabwe is the authority of its regional organization. ARIPO as well as ASEAN is a regional organization that oversees a particular region. In this case with the existence of protocol banjul in ARIPO very help developing country countries in Africa including zimbabwe in face of global competition. And this if applied in ASEAN will have a big impact for the flow of trade in Southeast Asia especially since the MEA is encouraged so that the competition is higher then the existence of this protocol would be beneficial to Indonesia.

Keywords : Comparation, Trademark Registration System, Indonesia, Zimbabwe

A.PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual berupa Hak Merek baru menjadi perhatian dunia sejak TRIPs dikeluarkan. TRIPs atau Trade Related Intellectual Property Rights yang dikeluarkan oleh GATT pada

Putaran Uruguay tahun 1994 memberikan standar minimum bagi perlindungan kekayaan intelektual. Di bidang merek sendiri pada dasarnya Indonesia sudah mengakuinya bahkan jauh sebelum TRIPs disahkan melalui Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di Indonesia walaupun belum terlalu spesifik, yakni dengan diundangkannya UU No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan.

Perkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016¹ walaupun jumlah permohonan merek yang masih dalam proses sebanyak 1,048,747. Jauh diatas Singapura dengan jumlah 632 658. Jumlah Merek terdaftar di Indonesia memang cukup banyak dibanding Singapura namun perlu diperhatikan bahwa luas wilayah dan jumlah penduduk yang jauh berbeda juga menjadi bahan pertimbangan. Indonesia dengan populasi 262 juta jiwa² diatas Tanah Seluas 1,904,569 km² dibandingkan dengan Singapura yang luas wilayahnya hanya 719.1 km² dan jumlah penduduk 5,7 juta maka dapat dikatakan bahawa perkembangan merek di Indonesia masih belum cukup signifikan.

Fakta yang disajikan tersebut menunjukkan bahwa Merek di Indonesia masih dapat

dikembangkan lagi. Untuk itu regulasi terhadap merek perlu ditingkatkan lagi da peningkatan ini dpat dilakukan dengan melakukan studi komparasi dengan sistem regulasi merek di negara lain. Sebagai contoh Zimbabwe misalnya, walaupun tidak secepat Indonesia namun negara ini juga mengatur perlindungan kekayaan intelektual termasuk merek yang ditandai dengan diundangkannya Trademarks Act Chapter 26:04 pada January 1975 dan Merchandise Marks Act Chapter 14:13, pada January 1975.

Memang dari segi kemakmuran Indonesia jauh diatas Zimbabwe yang sudah 4 kali mengganti mata uang mereka yang terus mengalami kemerosotan. Namun tidak semua hukum sempurna, bahkan dari negara yang berada dibawah Indonesia ini, bisa dilakukan analisis perbandingan hukum untuk mengetahui celah hukum di masing masing pihak. Komparasi ini juga dapat lebih sempurna ketika juga dilakukan komparasi lebih lanjut dengan Hukum Merek di Amerika Serikat dan Cina yang merupakan pionir dalam perdagangan dunia³

¹ <http://support.ecap3.org/id/asean-tmview/about> Diakses Pada 04/01/2017

² <http://www.worldometers.info/world-population/Indonesia-population/> diakses pada 04/01/2017

³ Trading economics mencatat bahwa pendapatan per kapita Amerika Serikat 53,041.98 USD pada 2013 dan Cina berada diatasnya dengan 6,807.43 USD pada 2013. Selengkapnya: <http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth> dan

sehingga dapat memberi gambaran bagi Indonesia tentang peran merek bagi perkembangan Ekonomi negara. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat perbandingan hukum merek antara Indonesia dengan sistem hukum merek di Zimbabwe.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana sistem pendaftaran merek di Zimbabwe bila dibandingkan dengan sistem pendaftaran merek di Indonesia?
2. Apa masukan yang bisa diberikan dengan melakukan perbandingan hukum antara sistem pendaftaran merek Zimbabwe dengan sistem pendaftaran merek Indonesia bagi Indonesia?

D. PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Merek di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis

<http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual>

normatif (*normative legal research*).⁴ Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perbandingan Hukum Pendaftaran Merek Antara Negara Indonesia dengan negara negara lain agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan mengingat yang menjadi pokok bahasan dalam hal ini adalah sistem hukum antara dua negara yang bersangkutan.

Kemudian, apabila membahas perlindungan asas dan kaedah KI yang ada dalam sistem hukum Indonesia saat ini maka dapat dikatakan bahwa perlindungan tersebut masih mencerminkan nilai nilai arus global yang Individualis dan Kapitalistik⁶ dengan tanpa mengakomodir nilai nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang bersifat komunal dan spiritual. Secara historis sendiri, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.

⁴Rony Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

⁵*Ibid*

⁶ Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan KI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Hal 150, Pustaka Magister, Semarang, 2013

Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah 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 jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Di era kemerdekaan, Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI yang dikeluarkan dengan tujuan melindungi konsumen Indonesia dari barang bajakan. Walaupun disini merek sudah diakui namun pengaturannya belum begitu baik. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. perhatian terhadap HKI yang dalam hal ini merek baru mulai terasa saat

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPS).

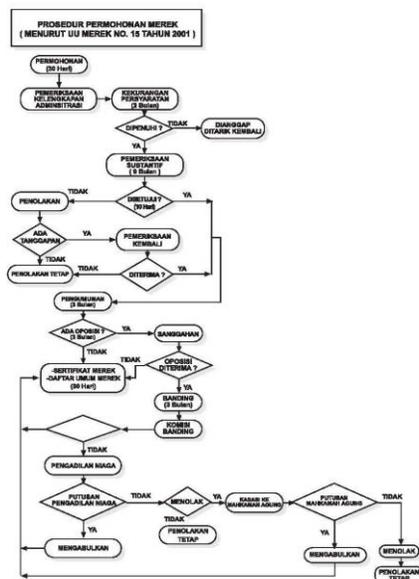
Dampak dari diratifikasinya TRIPs ialah pemerintah mulai merombak UU HKI untuk memenuhi standar minimum TRIPs. Hukum Merek sendiri mendapat perubahan pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Definisi dari merek secara umum ialah sebagaimana yang dikeluarkan oleh *American Marketing Association*⁷ yang dirumuskan pada tahun 1960: nama, istilah, simbol, atau desain, maupun kombinasi di antaranya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seorang penjual atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa para pesaing. Hal yang sama juga dapat dilihat pada peraturan perundang undangan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,

⁷ Casavera, 2009, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Agar dapat diakui sebagai merek. Terlebih dahulu harus melalui proses pendaftaran. Proses Pendaftaran Merek Sendiri sesuai dengan UU No 15 Tahun 2001 tentang merek prosesnya sebagaimana bisa dilihat pada bagan dibawah ini:



56

Sumber :
<https://www.dgip.go.id/merek/prosedur-pendaftaran-merek> , Diakses Pada 11 Mei 2017

Lebih Lanjut, sebelum melakukan prosedur diatas terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan pendaftaran merek dimana perlu diperhatikan bahwa ada permohonan merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Suatu Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut:

1. Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pembeda;
4. Telah menjadi milik umum; atau
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

Untuk yang kedua yakni Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harap perlu dibedakan dengan merek yang tidak dapat didaftarkan karena ia sudah memenuhi syarat

namun tidak bisa diterima dengan alasan :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

2.Sistem Hukum Merek Di Zimbabwe

Republik Zimbabwe adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Negara yang terkurung daratan ini berbatasan dengan Afrika Selatan di sebelah selatan, Botswana di barat, Zambia di utara dan Mozambik di timur. Ia merupakan negara kecil di afrika yang sebagian besar penduduknya masih hidup dibawah garis kemiskinan ⁸ . Dalam perlindungan kekayaan intelektual sendiri baru mulai dikenal tahun 1975 dengan diundangkannya Trademarks Act Chapter 26:04 pada January 1975 dan Merchandise Marks Act Chapter 14:13, pada January 1975.

⁸ Trading Economics mencatat bahwa pendapatan per kapita zimbabwe hanya 953.38 USD pada 2013 jauh dibawah Indonesia dengan 3,475.25 USD pada 2013. Selengkapnya <http://www.tradingeconomics.com/Indonesia/gdp-growth-annual> dan <http://www.tradingeconomics.com/zimbabwe/gdp-growth-annual>

Kedua Trademarks Act ini dinilai hampir sama dengan merek dagang dan merek perniagaan yang diundangkan di Indonesia pada tahun 1961 walaupun dalam hal ini Zimbabwe membaginya menjadi dua Act.

Pengaturan merek di Zimbabwe terus mengalami evolusi hingga dikeluarkannya The Intellectual Property Tribunal Act, 2001 (Chapter 26:08) dan the Trade Marks Amendment Act, 2001 ("the 2001 Act) yang baru bisa digerakkan ketika statutory instruments dikeluarkan pada 10 September 2010 atau selang 9 tahun sejak Act Dikeluarkan.

Peraturan ini mengamandemen the Trade Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974 yang terakhir kali diamandemen tahun 1994. Ia memiliki peran penting bagi pemilik merek internasional maupun praktisi karena mengatur isu *African Regional Intellectual Property Organization* ("ARIPO") dan *Trade Mark Registrations* ("ATMRs") dan efeknya dalam hukum tertulis dan praktek di Zimbabwe.

ARIPO didirikan pada tahun 1976 untuk memfasilitasi pengajuan terpusat paten dan desain aplikasi dan harmonisasi aturan kekayaan intelektual ("intellectual Property/IP"). ia mulai berlaku pada tahun 1997, dimana Zimbabwe

menjadi salah satu anggota pendiri. Para anggota lain ialah Botswana, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Tanzania dan Uganda.

Zimbabwe, oleh masyarakat internasional, biasanya dianggap sebagai negara common-law, di mana umumnya menyatakan bahwa "perjanjian internasional hanya dapat menjadi bagian dari hukum domestik pada suatu negara yang sudah meratifikasi, ketika telah tegas diberlakukan ke dalam hukum nasional oleh Undang-undang Parlemen ". namun Tidak ada referensi tersebut pada ARIPO dalam hukum nasional Zimbabwe bahkan sejak ARIPO ada, sehingga ATMR hanya menunjuk wilayah yang dapat diakui atau diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang mereka sendiri.

Mungkin didorong oleh kehadiran ARIPO di Harare, menghasilkan dialog antara pejabat, IP Office Zimbabwe ("Zipo") memberikan ukuran de facto pengakuan ATMRs. Pada pemberitahuan oleh ARIPO untuk Zipo, mereka telah dicatat, diperiksa dan diterima atau ditolak. Di sisi lain, kepatuhan lokal dengan prosedur ARIPO belum tepat; ATMRs tidak diiklankan atau dikutip terhadap aplikasi merek dagang nasional.

Bagian 97A Perdagangan Marks Act, yang diperkenalkan oleh Undang-

Undang tahun 2001, dirancang untuk mengkonfirmasi dan meratifikasi efek ATMRs di Zimbabwe, yang menyatakan bahwa:

Protokol harus memiliki kekuatan hukum dalam Zimbabwe. Setiap merek dagang yang telah didaftarkan oleh kantor ARIPO sesuai dengan Protokol dan dalam hal yang Zimbabwe telah tunjuk: akan memiliki efek yang sama, mutatis mutandis, sebagai merek dagang terdaftar di bawah Undang-Undang Merek Dagang; dan harus diberi perlindungan yang sama, mutatis mutandis, sebagai merek dagang terdaftar dan mendapat hak prioritas dari konvensi paris.

Ketentuan di atas berlaku untuk perdagangan tanda didaftarkan oleh kantor ARIPO sebelum UU Tahun 2001 mulai berlaku - asalkan pemilik tidak berhak untuk kerusakan atau upaya lain untuk pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal tersebut.

Meskipun arti dasar dari bagian 97A jelas, beberapa rincian perlu diperjelas untuk pengolahan, pengakuan dan penegakan ATMRs di wilayah Zimbabwe. Menurut Undang-Undang Merek Dagang sebagaimana sekarang diubah:

Sebuah instrumen hukum yang akan diterbitkan menetapkan ketentuan

Protokol dan peraturan yang dibuat di bawah Protokol; dan Peraturan dibawahnya dengan Undang-Undang Merek Dagang dapat memberikan antara lain untuk memberikan efek pengaturan internasional yang berkaitan dengan merek dagang, yang berkaitan dengan Zimbabwe.

Selain perubahan ARIPO terkait ditetapkan di atas, amandemen lebih lanjut kemudian meliputi: definisi dasar dari "Merek" dimana sekarang ialah "tanda-tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dan mampu membedakan barang atau jasa dari salah satu usaha dari usaha lain". Meskipun di atas, yang ada, standar terpisah dari kekhasan dipertahankan, untuk Bagian A dan B dari Daftar sebagai warisan dari hukum Inggris tahun 1938. Merek kolektif sekarang disediakan untuk, selain sertifikasi, tanda defensif dan seri sudah diakui.

Selain bentuk sistem pendaftaran yang hampir mirip sebagaimana dapat dilihat pada Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974 yang diamandemen pada tahun 2001 dengan The Intellectual Property Tribunal Act, 2001 (Chapter 26:08) dan the Trade Marks Amendment Act, 2001 untuk merek yang tidak boleh didaftarkan dapat dilihat pada article 14 Marks Act Chapter 26:04 yakni:

A mark that shall not registered:

(a) the use of which would be likely to deceive or cause confusion; or

(b) the use of which would be contrary to law; or

(c) which comprises or contains scandalous matter; or

(d) which is prescribed to be a prohibited mark; or

(e) which, for any other reason, would not be entitled to protection in a court of law;

Yang kemudian ditambah melalui Zimbabwe article 15A pada Act To amend the Trade Marks Act [Chapter 26:04] tahun 2001:

15A. "A mark cannot be validly registered if it is identical with, or is an imitation of or contains as an element, an armorial bearing, flag and other emblem, a name or abbreviation, or initials of the name of, or official sign or hallmark adopted by any State, intergovernmental organisation or organisation created by an international convention, unless authorised by the competent authority of that State or organisation."

Adapun untuk suatu hal yang menyebabkan permohonan merek ditolak juga diatur sebagaimana

dapat dilihat pada Article 15 Marks Act Chapter 26:04 tanggal 1974:

15. Prohibition of registration of identical or resembling trade marks

(1) Subject to subsection

(2), no trade mark shall be registered in respect of any goods or services or description of goods or services that:

(a) is identical with a trade mark belonging to a different proprietor and already on the Register in respect of the same goods or services or description of goods or services; or

(b) so nearly resembles a trade mark belonging to a different proprietor and already on the Register in respect of the same goods or services or description of goods or services as to be likely to deceive or cause confusion.

Proses pengajuan permohonan sertifikat merek kurang lebih sama antara Indonesia dengan Zimbabwe. Hal ini karena keduanya mengacu TRIPs yang menjadi standar perlindungan HKI Dunia. Walaupun dalam hal ini Zimbabwe mempermudah dirinya dengan membentuk ARIPO sehingga memperkuat merek dalam regionalnya

Untuk pendaftaran merek yang ditolak, Indonesia berdasarkan UU No 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Suatu Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut: Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum; Tidak memiliki daya pembeda; Telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

Dilain sisi, Zimbabwe memberikannya pada article 14 Marks Act Chapter 26:04 yakni:

A mark that shall not registered:

(a) the use of which would be likely to deceive or cause confusion; or

(b) the use of which would be contrary to law; or

(c) which comprises or contains scandalous matter; or

(d) which is prescribed to be a prohibited mark; or

(e) which, for any other reason, would not be entitled to protection in a court of law;

Yang kemudian ditambah melalui Zimbabwe article 15A pada Act To amend the Trade Marks Act [Chapter 26:04] tahun 2001 :

15A. *“A mark cannot be validly registered if it is identical with, or is an imitation of or contains as an element, an armorial bearing, flag and other emblem, a name or abbreviation. or initials of the name of, or official sign or hallmark adopted by any State, intergovernmental organisation or organisation created by an international convention, unless authorised by the competent authority of that State or organisation.”.*

3. Sistem Hukum Merek Di Amerika Serikat Dan Cina

Berbeda dengan sistem hukum merek di Zimbabwe, sistem hukum merek Di Amerika Serikat sudah lebih maju. Salah satu keunikan dari sistem hukum merek di Amerika Serikat ini ialah adanya doktrin dilusi merek. Dilusi merek merupakan bentuk pelanggaran merek (*trademark Infringement*) dimana berbeda dengan Indonesia yang hanya mengakui pelanggaran merek atas barang atau jasa yang sama atau sejenis (pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek), dilusi merek melindungi merek terkenal dimana barang atau jasa lain yang menggunakan merek

yang menyerupai merek terkenal tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran merek dengan dasar bahwa dengan adanya merek yang sama di barang atau jasa lain yang tidak berhubungan memungkinkan akan membingungkan masyarakat awam (*likelihood of confusion*) dan mencederai reputasi dari merek terkenal yang bersangkutan.⁹

Mengenai adanya sistem ini, dalam Pasal 43 (c) (1) dari Lanham Act (Undang-Undang Merek) untuk menentukan merek mempunyai sifat daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti:¹⁰ (1) Derajat dari sifat yang tak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek tersebut; (2) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang dan jasa dari merek yang dipakai; (3) Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut; (4) Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan di mana merek tersebut dipakai; (5) Jaringan perdagangan dari barang dan jasa

dari merek yang dipakai; (6) Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan; (7) Sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga; (8) Keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang tertanggal 13 Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama.

Sedangkan di China¹¹, berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan Common Law, Cina merupakan negara komunis yang menggunakan Civil Law yang telah dimodifikasi. Adapun terhadap merek terkenal ditetapkan kriteria-kriteria atas merek terkenal sebagai berikut: (1) Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai; (2) Jangka waktu merek tersebut telah dipakai; (3) Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakai merek; (4) Pengetahuan dari masyarakat tentang merek tersebut; (5) Status dari merek tersebut apakah terdaftar di negara lain; (6) Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut; (7) Usaha-usaha yang telah

⁹ Inge Dwisvimiari, Pengaturan Doktri Dilusi Merek sebagai upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 28 Nomor 2 Juni 2016, hlm 232.

¹⁰ Imam Sjahputra Tunggal, *Hukum Merek Di Indonesia*, (Jakarta, Harvarindo, 2007), 46-47.

¹¹ *Ibid*, hlm 48.

dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut; (8) Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

4.Masukan Bagi Sistem Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Hasil Komparasi

Berdasarkan pembahasan diatas, kemudian ditarik kesimpulan tentang masukan masukan apa yang dapat diberikan dari hasil komparasi namun sebelum lebih jauh membahas manfaat komparasi hukum merek Indonesia dengan Zimbabwe terlebih dahulu penulis menyajikan apa manfaat dari mengkomparasikan sistem hukum merek Amerika Serikat maupun cina yang dalam hal ini ialah perlindungan Merek terkenalnya. Doktrin dilusi merek sebagaimana yang disebutkan sebelumnya juga sudah selayaknya baik untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena dilusi merek melindungi merek terkenal dimana barang atau jasa lain yang menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran merek dengan dasar bahwa dengan adanya merek yang sama di barang atau jasa lain yang tidak berhubungan memungkinkan akan membingungkan masyarakat awam

(*Likelihood Of Confusion*) dan mencederai reputasi dari merek terkenal yang bersangkutan.

Kemudian, dalam hal masukan apa yang dapat diberikan pada sistem hukum merek di Indonesia dari hasil komparasi dengan sistem hukum merek Zimbabwe, ialah kewenangan organisasi regional diatasnya.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN tentu tunduk pada ASEAN dalam hal pengaturan merek. Dalam hal ini ARIPO sudah berada selangkah di depan dengan menerapkan suatu protokol yang dinamakan "*Banjul Protocol on Marks*" atau Banjul Protocol, yang mulai diterapkan sejak November, 1993. Dan Zimbabwe setuju untuk bergabung pada Maret 1997. Isi dari Banjul Protocol ini sebagaimana bisa dilihat:

- (2) *Words or expressions to which a meaning has been assigned in the Protocol shall bear the same meaning when used in this section.*
- (3) *Subject to this section, the Protocol shall have the force of law within Zimbabwe.*
- (4) *Any trade mark which has been registered by the ARIPO Office in accordance with the Protocol and in respect of which Zimbabwe has been designated—*

- (a) shall have the same effect, *mutatis mutandis*, as a trade mark registered under this Act; and
- (b) shall be accorded the same protection, *mutatis mutandis*, as a trade mark registered in accordance with section ninety-seven.
- (5) Subsection (4) shall apply to trade marks registered by the ARIPO Office before the date this Act comes into effect in accordance with the Protocol: Provided that the proprietor of any such mark shall not be entitled to damages or any other remedy for infringement of copyright in the mark which took place before that date.
- (6) The Minister shall cause a statutory instrument to be published in the Gazette setting out the provisions of the Protocol and any regulations made under the Protocol, and shall amend the statutory instrument whenever necessary to record any amendment of the Protocol or those regulations.”

Kemudian cara memasukkan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dapat dilihat pada section 2.1 dari Banjul Protocol yakni :

“All applications for the registration of a mark shall be filed either directly with the Office or with the Industrial Property Office of a Contracting State by the applicant or his duly authorized representative”.

Sebagaimana dapat dilihat pada kedua pasal diatas, Keunikan dari protokol ini ialah ia berlaku secara *Mutatis Mutandis* di negara negara yang tergabung dalam ARIPO sehingga apabila merek yang sudah didaftarkan di Zimbabwe misalnya, secara *mutatis mutandis* juga dianggap sudah diakui sebagai merek di negara negara lain yang tergabung di ARIPO.

Adanya Banjul Protocol ini tentu sangat bermanfaat untuk negara negara berkembang seperti yang tergabung di dalam ARIPO karena selain biaya yang relatif lebih murah karena hanya perlu mendaftarkannya di satu wilayah negara untuk kemudian dianggap sudah didaftarkan di seluruh negara ARIPO, pendaftaran itu sendiri dipermudah dengan diperbolehkannya mendaftarkannya baik ke ARIPO Office atau Industrial Property Office yang tentu mudah ditemukan.

Adanya Banjul Protocol ini amat membantu negara berkembang seperti Zimbabwe dalam menghadapi dapat meningkatkan arus barang dan jasa. apabila diterapkan di ASEAN misalnya, tentu amat

membantu industri industri kecil dan menengah karena tidak perlu repot mendaftarkannya lagi di Negara anggota ASEAN lain sehingga dapat lebih meningkatkan produktifitas dan arus perdagangan di dalam negara ASEAN dan dapat meningkatkan daya saing dengan negara negara maju.

Walaupun sistem Banjul Protocol ini memiliki kelemahan yakni dengan sistem pendaftaran yang bersifat sentral maka ARIPO membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi yang terkoordinasi dimana di negara berkembang hal tersebut masalah merupakan sebuah kemewahan namun lain halnya dengan ASEAN yang sebagian besar negara anggotanya memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang mencukupi sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil komparasi tersebut, maka agar sistem hukum merek Indonesia atau bahkan di asia tenggara dapat lebih baik maka peran ASEAN dalam perlindungan merek harus dapat lebih ditingkatkan.

D. KESIMPULAN

Lewat hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Sistem pendaftaran merek di Indonesia diatur berdasarkan UU

Nomor 14 tahun 2001 tentang Merek dimana definisi dari merek itu sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No.15 Tahun 2001 tentang 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 dan jasa. Secara garis besar pengaturan hukum merek di Indonesia mengadopsi ketentuan TRIPs namun memiliki perbedaan dengan negara lain seperti Cina dan Amerika Serikat yang mengakui adanya dilusi Merek dan di Zimbabwe sendiri yang sistem perlindungan mereknya lebih tersentralisasi yang terpusat pada ARIPO yang merupakan organisasi regional.

2. Masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia ialah terkait dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO atau *African Regional Intellectual Property Organization* sama halnya dengan ASEAN merupakan

organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika termasuk zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih mengingat adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang meningkatkan arus barang dan jasa, dengan diberlakukannya aturan serupa Banjul Protocol yang mempermudah pendaftaran merek di Asia Tenggara tentu mempermudah pelaku usaha sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

1. Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
2. Imam Sjahputra Tunggal, Hukum Merek Di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2007.
3. Kholis Roisah, Dinamika Perlindungan KI Indonesia Dalam Tatanan Global ,Hal 150, Pustaka Magister, Semarang,2013
4. Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan

Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Jurnal

1. Inge Dwisvimiar, Pengaturan Doktri Dilusi Merek sebagai upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Volume 28 Nomor 2 Juni 2016.

Undang Undang

1. Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek Zimbabwe Act To amend the Trade Marks Act [Chapter 26:04] Banjul Protocol On Marks

Website

<http://support.ecap3.org/id/asean-tmview/about> Diakses Pada 04/01/2017

<http://www.worldometers.info/world-population/Indonesia-population>

<http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth>

<http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual>

<http://www.tradingeconomics.com/Indonesia/gdp-growth-annual>

<http://www.tradingeconomics.com/zimbabwe/gdp-growth-annual>