

Perlindungan Hukum Merek di Jaringan Internet dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Th. Anita Christiani

Abstract

The 2001 Trade Mark Act has not arranged about trade mark protection in cyber space. Therefore it is important to form special regulation on trade mark protection in cyber space.

Pendahuluan

Arus globalisasi saat ini sudah merambah hampir di seluruh dunia. Sistem perdagangan bebas yang menempatkan kedudukan yang sama pada negara-negara anggota dalam perdagangan dunia, membuka kesempatan bagi negara-negara untuk berusaha di negara lain; begitu pula sebaliknya. Hal yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari perdagangan bebas yaitu adanya perlindungan yang sama yang diberikan secara timbal balik untuk mencapai persaingan usaha yang sehat bagi negara-negara anggota.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* yang meratifikasi *Agreement Establishing the World*

Trade Organization melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi dari keanggotaan tersebut, pemerintah Indonesia harus menyesuaikan peraturan-peraturan di bidang perdagangan dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* merupakan salah satu norma yang disetujui dalam persetujuan, dan dikenal sebagai persetujuan tentang "Aspek-aspek Dagang Hak Milik Intelektual" yang memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual dari manusia.¹ Peraturan hukum yang mendesak untuk dibuat pengaturan yang lebih memadai adalah pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

¹Sudargo Gautama & Rizawanto Winata. *Pembaharuan Undang-undang Paten 1997*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm 6.

Dimasukkannya TRIPs dalam kerangka WTO lebih merupakan mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.² Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan blok-blok ekonomi di berbagai belahan dunia membawa persoalan yang tak kalah rumitnya terhadap perlindungan hukum HKI. Pengaturan mengenai HKI di Indonesia saat ini adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1997. Undang-undang Merek yang sekarang ada adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pengaturan HKI lain adalah Undang-Undang Paten, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang mulai berlaku bersamaan dengan Undang-undang Merek yaitu tanggal 1 Agustus 2001. Undang-Undang ini menggantikan Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada 2000 diundangkan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, kemudian

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam dasawarsa terakhir ini permasalahan HKI semakin kompleks permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya di bidang HKI, tetapi banyak bidang lain yang terkait di dalamnya yaitu bidang ekonomi dan politik, menjadi unsur yang tidak terpisahkan.³

Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Mahadi mengatakan bahwa tidak diperoleh keterangan yang jelas mengenai asal-usul kata "hak milik intelektual". Kata "intelektual" yang digunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.⁴

Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual ini sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak terwujud (benda imateriil).⁵ Benda dalam pembagian KUHPerdata dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu benda berwujud (benda material) dan benda tidak terwujud (benda immaterial). Benda immaterial yang berupa hak tersebut misalnya hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya. Mahadi menyimpulkan bahwa hak immateriil itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya, sehingga hak milik

²Mochtar Mas'ood. "Indonesia, APEC dan GATT." Makalah Pada *Diskusi* yang Diselenggarakan oleh WALHI di Medan. September 1994. Hlm. 6.

³Muhamad Djumhana & Djubaedillah. 1994. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm. 8.

⁴Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

⁵Mahadi. 1985. *Hak Milik Immaterial*. BPHN-Bina Cipta. Hlm. 5-6.

immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut yang objeknya bukan benda. Hal ini yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual.

Pendapat lain mengatakan *Intellectual property law is that area of law which concern legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*.⁶ Hal ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual diartikan sebagai bidang hukum yang berkaitan dengan usaha kreatif atau reputasi komersial dan nama baik. Pengertian ini lebih menitikberatkan bidang-bidang yang merupakan ruang lingkup hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, disain industri, dan merek.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Merek merupakan bagian dari hak milik perindustrian yang meliputi hak merek, paten, tumbuh-tumbuhan (*plant patent* di Amerika Serikat), model-model barang untuk pemakaian sehari-hari, gambar-gambar dan model-model dalam bidang kerajinan, nama dagang dan pemberantasan persaingan tak jujur.⁷ Pengertian merek menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 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 atau jasa.

Hal ini berarti, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibedakan

antara merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pengertian lain mengenai merek dagang yaitu: "... a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of the person...".⁸ Pengertian ini memperjelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang yang hanya dapat digunakan oleh pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Fungsi dari merek adalah sebagai pembeda barang dan jasa dalam dunia perdagangan. Persoalan-persoalan merek tersebut melintasi tapal batas nasional, karenanya bersifat internasional. Di luar negeri merek-merek seringkali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* dengan konsumen di luar negeri. Merek-merek ini adalah simbol-simbol dengan nama seorang pedagang untuk memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasarannya.⁹ Merek merupakan hal yang sangat penting untuk

⁶David Bainbridge. *Intellectual Property*. Financial Times Pitman Publishing. Hlm 3.

⁷R.M. Suryodiningrat. 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*. Bandung: Tarsito. Hlm. 4.

⁸W.R. Cornish. 1989. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell Limited of South Quay Plaza. Hlm. 439.

⁹Djoko Prakoso. 1987. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 6.

diperhatikan dalam tata perekonomian dunia.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat perubahan-perubahan yang menonjol dibandingkan dengan Undang-undang Merek yang lama. Perubahan-perubahan tersebut antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan, berkenaan dengan hak prioritas, ditolakny permohonan yang berkenaan dengan kerugian pemohon.

Undang-undang ini juga mengatur indikasi geografis dan indikasi asal, upaya penyelesaian sengketa yang memerlukan peradilan khusus yaitu pengadilan niaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat di bidang merek, juga diatur suatu upaya untuk melindungi pemilik merek guna mencegah kerugian yang lebih besar yang wujudnya adalah Penetapan Sementara Pengadilan. Undang-undang ini juga mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk memperluas kesempatan dalam mencari penyelesaian sengketa atas suatu merek.

Proses Penyelesaian Permohonan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur proses penyelesaian permohonan sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan memenuhi syarat-syarat kelengkapan pendaftaran merek yang dicantumkan dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Khusus Pasal 12 bagi permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang

menimbulkan hak prioritas tersebut. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhimya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas. Waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain.

- b. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, apabila tidak lengkap, maka pemohon diberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk melengkapinya. Jika tidak dilengkapi, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
- c. Jika sudah dilengkapi persyaratan administrasinya, maka terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan.
- d. Permohonan dapat dirubah (hanya terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya), dan dapat ditarik kembali.
- e. Paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal penerimaan Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4, 5, 6. Pemeriksaan tersebut dilakukan paling lama selama 9 (sembilan) bulan Pasal 18 ayat (1) dan (2).
- f. Jika hasil pemeriksaan substantif disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal persetujuan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

apabila ditolak, maka pemohon atau kuasanya diberitahu dengan menyebut alasannya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatannya (Pasal 20).

- g. Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dihitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek (Pasal 21).
- h. Pengumuman tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Terhadap pengumuman tersebut, maka dapat diberikan sanggahan dan keberatan. apabila keberatan diterima, maka permohonan tersebut tidak diterima atau ditolak (Pasal 26). Jika keberatan ditolak, maka permohonan merek tersebut dapat didaftar dan Direktorat Jenderal dapat memberikan sertifikat merek.

Apabila dilihat proses pendaftaran merek pada Undang-Undang Merek yang baru akan berbeda dengan pendaftaran merek pada Undang-Undang Merek yang lama. Pada Undang-Undang Merek lama pemeriksaan substantif dilakukan baru setelah proses pengumuman dilakukan. Dalam Undang-Undang Merek baru dapat dilihat bahwa proses pemeriksaan substantif langsung dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Perubahan ini dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut ditolak atau disetujui. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pihak lain yang ingin mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut untuk disetujui atau ditolak.

Jangka waktu pengumuman dalam Undang-undang Merek baru dibuat lebih singkat

yaitu selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dimaksudkan dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman akan lebih mempersingkat jangka waktu keseluruhan proses penyelesaian permohonan. Hal ini akan bermanfaat bagi pemohon merek.

Pengajuan dengan Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, maka permohonan tersebut diproses setelah permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Penjelasan Pasal 56 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatakan indikasi geografis adalah suatu indikasi atau suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk

faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut barang tersebut. Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan sebagai indikasi geografis tetapi tidak didaftarkan dan semata-mata menunjukkan asal atau suatu barang atau jasa.

Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Peradilan Khusus Sengketa Merek

Dalam Undang-undang Merek lama terhadap sengketa tentang merek diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan proses yang berbelit-belit serta waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan merek. Akibatnya menimbulkan keengganan untuk mengajukan sengketa merek ke pengadilan, karena sebagian besar pihak yang berkaitan dengan permasalahan merek ini adalah pihak-pihak yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian.

Keberadaan Pengadilan Niaga ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi yang merupakan bagian dari kegiatan dunia usaha yang membutuhkan kecepatan dan ketuntasan dalam setiap sengketa yang ada.

Persoalan Merek di Jaringan Internet

Internet adalah sebuah jaringan dari banyak jaringan, yang semuanya dapat bertukar informasi secara bebas. Internet adalah sebuah teknologi komunikasi baru yang mempengaruhi kehidupan kita, dalam skala yang sama

pentingnya dengan telepon dan televisi.¹⁰

Dalam menggunakan internet seseorang atau badan hukum harus membuat suatu alamat situs *web* di internet. Alamat situs *web* tersebut dinamakan dengan *domain name*. *Domain name* ini berfungsi untuk menghubungkan antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi di internet dengan para pemakai jasa internet yang lain di seluruh dunia. Hal ini memudahkan seseorang atau badan hukum untuk menyampaikan informasi yang dikehendaki kepada para pemakai jasa internet.

Bagi para pemakai jasa internet, media tersebut berguna untuk mengetahui secara luas dan tanpa batas informasi-informasi yang ada di internet sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dalam pengoperasian *domain name* dibuat singkatan generik yang dibuat secara internasional. Singkatan tersebut menunjukkan jenis perusahaan yang memiliki *domain name*, misalnya: *Com: Commercial, Edu: Educational Institutions, Gov: Government Agencies, Org: Organizational, Mil: Military*.

Pelanggaran merek yang terjadi di jaringan internet adalah pelanggaran merek yang berkaitan dengan *domain name*. Pelanggaran tersebut muncul ketika *domain name* suatu perusahaan tertentu yang kebetulan terkenal dan mempunyai reputasi cukup bagus dipergunakan oleh orang lain atau badan hukum lain tanpa ijin dari yang berhak memakainya. Di Indonesia kasus yang berkaitan dengan penggunaan *domain name* adalah kasus *Mustika ratu.com* dan *Kontan.com*.¹¹

¹⁰John R. Levine, Carol Baroudi & Margareth Levine Young. 1997. *Cara Mudah Menggunakan Internet*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo. Hlm 4-5.

¹¹Harian *Kompas*. Tanggal 3 Oktober 2000.

Permasalahan ini menjadi sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terbentuk setelah munculnya pelanggaran merek yang terjadi di jaringan internet akhir-akhir ini, sesuai dengan hakekat hukum yang harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Sistem pendaftaran *domain name* dilakukan dengan menerapkan prinsip *first come first served*.¹² Prinsip ini mengatakan siapa yang mendaftar terlebih dahulu, maka dialah yang berhak atas *domain name* tersebut.

Konflik yang terjadi yang berkaitan dengan merek adalah penggunaan *domain name* oleh pihak yang tidak berhak untuk menggunakan *domain name* tersebut. Charlotte Waelde menyatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian *domain name* di jaringan internet.¹³

Pertama, perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah *domain name* yang menurutnya akan banyak diminati oleh orang lain. Hal ini terdapat itikad tidak baik dari pihak ketiga yang menggunakan dan mendaftarkan *domain name*, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dari perusahaan yang mempunyai *domain name* yang terkenal.

Kedua, perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah *domain name* yang sama atau hampir mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk dipergunakan

sendiri oleh si pendaftar. Bentuk ini berkaitan dengan persaingan dunia usaha, di mana biasanya *domain name* yang ditiru sudah mempunyai reputasi yang cukup bagus, sehingga perusahaan lain berusaha untuk mendaftarkan *domain name* perusahaannya dengan *domain name* yang hampir mirip. Hal ini akan mengganggu dan merugikan perusahaan *domain name* yang terdahulu. Konsumen dapat terkecoh dengan adanya *domain name* yang baru tersebut.

Ketiga, pendaftaran *domain name* dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadarinya memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, namun dalam kelas barang dan jasa yang berbeda. Pendaftaran ini tidak dimaksudkan untuk merugikan pihak lain.

Ketiga pemicu konflik *domain name* dalam jaringan internet tersebut dapat memicu terjadinya sengketa antara pemilik *domain name* yang satu dengan pemilik *domain name* yang lain. Konflik tersebut terjadi karena masing-masing pemilik *domain name* merupakan bagian dari kegiatan perekonomian yang terjadi, dan adanya kepentingan ekonomi yang muncul dalam penggunaan *domain name* tersebut.

Pengaturan Perlindungan Merek di Jaringan Internet dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibentuk dengan berbagai pertimbangan antara lain wujud kesiapan bangsa

¹²Tomi Suryo Utomo. "Perlindungan Merek di Jaringan Internet." Makalah disampaikan pada Seminar sehari dengan tema *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Jaringan Internet* Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Janabadra Yogyakarta. Tanggal 21 Oktober 2000. Hlm. 3.

¹³*Ibid.* Hlm. 7.

Indonesia menghadapi era perdagangan bebas, membentuk iklim persaingan yang sehat, mengingat merek memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan dunia usaha, dan sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi di jaringan internet merupakan suatu hal yang tidak boleh didiamkan begitu saja. Apabila pelanggaran tersebut tidak cepat diselesaikan secara hukum, maka akan menciptakan suatu iklim yang tidak sehat dalam persaingan dunia usaha.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan landasan hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap para pihak yang melanggar hak dari pemilik merek terdaftar.

Pasal 76 tersebut berbunyi:

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan niaga.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberi dasar bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan kepada pihak lain.

Pertama, Penggugat adalah pemilik merek terdaftar, yang berarti bahwa pemakai merek tersebut telah jelas-jelas mendaftarkan mereknya. Hal ini menegaskan bahwa yang

dilindungi oleh undang-undang adalah pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Hal ini juga merupakan konsekuensi bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memakai sistem "Pendaftar Pertama", yang berarti bahwa undang-undang hanya memberi perlindungan kepada pemilik merek terdaftar.

Kedua, Pihak yang digugat adalah pihak lain, yang dapat dipersepsikan sebagai pihak yang bukan pemegang merek terdaftar. apaKetiga, Alasan yang dipakai pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan adalah pihak lain "secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis jumlahnya." Pihak lain yang dapat digugat adalah pihak yang secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemilik merek yang terdaftar menggunakan merek yang bukan menjadi haknya. Merek yang digunakan oleh pihak lain tersebut mempunyai kesan yang sama, misalnya mengenai bentuk dan cara penulisan dengan merek yang sudah terdaftar. Pasal ini juga memberi penjelasan bahwa gugatan dari pemilik merek terdaftar hanya ditujukan pada barang dan jasa yang sejenis.

Keempat, Gugatan dapat berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Gugatan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek merupakan tindakan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemilik merek terdaftar.

Pengaturan mengenai unsur-unsur yang ada dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dikaitkan dengan pelanggaran merek di jaringan

internet dapat dikaji bahwa: Pertama, Bila dilihat bentuk-bentuk pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian *domain name* di jaringan internet pada bentuk yang pertama di mana pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan *domain name* yang diminati oleh orang banyak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan menjualnya kembali.

Hal ini berarti pihak ketiga menggunakan *domain name* bukan sebagai merek, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan alasan menggugat yang ada pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu bahwa pemilik merek akan dapat menggugat dengan alasan pihak lain "secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis jumlahnya," maka pihak ketiga yang mendaftarkan *domain name* milik orang lain dengan maksud menjual kembali tidak dapat dimasukkan dalam alasan yang dapat dipakai oleh pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan. Hal ini akan sangat merugikan bagi pemilik *domain name* yang mempunyai reputasi yang cukup baik dalam dunia bisnis atau perdagangan, bila ternyata ada pihak lain yang mempunyai itikad buruk menggunakan *domain name* dengan maksud menjual kembali dalam arti mempunyai itikad buruk, maka pemilik *domain name* tersebut tidak dapat menggugat haknya.

Kedua, Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberi keterangan bahwa gugatan hanya dapat ditujukan untuk barang atau jasa yang sejenis. Dikaitkan dengan pelanggaran merek yang terjadi di jaringan internet, maka apabila pihak lain menggunakan *domain name* yang sudah

terdaftar, tetapi kemudian digunakan untuk merek dari barang atau jasa yang berbeda dengan *domain name* yang terdaftar, maka tidak termasuk dalam pelanggaran merek.

Dengan demikian, Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat memberi perlindungan kepada pemilik *domain name* yang terdaftar, sepanjang penggunaan *domain name* tersebut difungsikan sebagai merek walaupun perlu diadakan penyempurnaan yang dapat menjangkau pelanggaran merek yang terjadi di jaringan internet. Hal ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena hukum harus berada di depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Hukum harus selalu berada di depan perkembangan masyarakat, jangan sampai tertinggal di belakang perkembangan masyarakat.

Simpulan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum sepenuhnya mengatur pelanggaran merek di jaringan internet. Hal ini dapat dilihat bahwa perlindungan hanya diberikan terhadap *domain name* yang berfungsi sebagai merek. Pelanggaran merek hanya meliputi penggunaan merek untuk barang dan jasa yang sejenis, sehingga tidak dapat sepenuhnya mencakup perbuatan-perbuatan penggunaan *domain name* oleh orang yang tidak berhak di jaringan internet. Oleh karena itu, perlu diadakan peraturan yang secara khusus mengatur pelanggaran-pelanggaran merek di jaringan internet. □

Daftar Pustaka

David Bainbridge. *Intellectual Property*. Lon-

-
- don: Financial Times Pitman Publishing.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah. 1994. **Hak Milik Intelektual**. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata. 1998. **Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997**. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mahadi. 1985. **Hak Milik Immaterial**. Jakarta: BPHN-Bina Cipta.
- Mochtar Mas'ood. 1994. "Indonesia, APEC dan GATT." Makalah Pada *Diskusi* yang diselenggarakan oleh WALHI di Medan, September.
- Levine, John R. Carol Baroudy & Margareth Levine Young. 1997. **Cara Mudah Menggunakan Internet**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prakoso, Djoko. 1987. **Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- R.M. Suryodiningratan. 1994. **Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten**. Bandung: Tarsito.
- Saidin. 1995. **Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Tomi Suryo. "Perlindungan Merek di Jaringan Internet Perspektif Undang-Undang Merek Indonesia." Disajikan pada Seminar Sehari Dengan Tema **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Jaringan Internet**. Fakultas Hukum Universitas Janabradra Yogyakarta tanggal 21. Oktober 2000.
- W.R. Cornish. 1989. **Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights**. London: Sweet & Maxwell Limited of South Quay Plaza. Hlm. 439.
- Harian **Kompas**. Tanggal 3 Oktober 2000.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

