

346.0488

Hen

pe

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK BERDASARKAN
SISTEM DEKLARATIF DAN SISTEM KONSTITUTIF
KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM MEREK
(Studi Kasus Merek TANCHO Dan GIORDANO)**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat S-2

Magister Kenotariatan

oleh :

LYDIA HENDRAWATI, SH., Sp.N.

Nim. B4B-001244

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK BERDASARKAN
SISTEM DEKLARATIF DAN SISTEM KONSTITUTIF
KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM MEREK
(Studi Kasus Merek TANCHO Dan GIORDANO)**

DISUSUN OLEH :

LYDIA HENDRAWATI, SH., Sp.N.

Nim. B4B-001244

Telah dipertahankandi depan tim penguji

Pada tanggal 20 Januari 2004

MENYETUJUI

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



MARINGAN LUMBAN RAJA, SH., M.S.



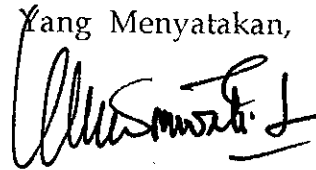
Prof. IGN. SUGANGGA, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang Januari 2004

Yang Menyatakan,



LYDIA HENDRAWATI, SH

ABSTRAKSI

Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Merek (Studi Kasus Merek TANCHO Dan GIORDANO) “ LYDIA HENDRAWATI, TESIS.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nasional tentang Merek, di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Merek Kolonial Belanda yaitu *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912*. Undang-Undang Nasional yang memuat ketentuan-ketentuan tentang merek pertama kali dikenal dengan UUM No. 21 tahun 1961 tentang “*Merek Perusahaan Dan Perniagaan* “ menganut sistem “*Deklaratif*” dengan pengertian bahwa perlindungan terhadap hak atas merek diberikan kepada pemakai pertama merek. Pelaksanaan UUM No. 21 tahun 1961 tersebut dirasakan masih kurang tepat karena belum menggambarkan/mengikat adanya kepastian hukum, karena sifatnya hanya dugaan hukum saja, salah satu contohnya seperti kasus Tancho. Secara berturut-turut dikeluarkan UUM No. 14 tahun 1997 sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan dalam Trips, Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Merek secara khusus pada UUM No. 15 tahun 2001, termasuk diantaranya pemberian perhatian khusus pada merek-merek terkenal, Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang merek yang berlaku sekarang (UUM No. 15 tahun 2001) bahwa pendaftar petama yang telah memenuhi syarat yang memiliki hak atas merek, menurut sistem konstitutif, tetapi tetap saja masih marak perang klaim atas merek dan tuntutan peniruan merek di pengadilan seperti dalam kasus Tancho dan kasus merek Giordano, sehingga sengketa-sengketa merek masih marak terjadi seperti pada sistem deklaratif.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data lebih dominan secara perpustakaan, data lapangan berupa tanggapan/komentar terhadap stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif.

Undang-Undang merek Nasional yang pernah berlaku, dari UUM No. 21 tahun 1961 dengan stelsel deklaratif, dan UUM No. 19 tahun 1992, UUM No. 14 tahun 1997 dan UUM No. 15 tahun 2001 dengan stelsel konstitutif, perlindungan hukum yang diberikan terus menerus disempurnakan dan diperluas, hanya saja dalam UUM No. 21 tahun 1961 perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dilaksanakan dengan stelsel deklaratif dan lebih sederhana dibandingkan dengan stelsel konstitutif. Keuntungan stelsel deklaratif adalah lebih berfungsinya merek secara nyata terhadap mereka yang menggunakannya, kelemahan stelsel ini kurang memberikan jaminan kepastian hukum, sedangkan stelsel konstitutif memberikan keuntungan jaminan kepastian hukum lebih baik namun dapat menyebabkan bertumpuknya registrasi merek yang tidak efektif dan tidak digunakan oleh pemiliknya. Apabila terjadi pembenturan kepentingan lebih disebabkan kelemahan-kelemahan stelsel deklaratif dimana pendaftaran merek yang dilakukan dalam sengketa tidak membebaskan syarat pembuktian bahwa merek tersebut benar telah dipergunakan terlebih dahulu, dalam stelsel konstitutif pendaftaran merek memberi kepastian hukum namun tidak juga mensyaratkan bahwa merek yang didaftarkan itu sama dengan merek lain yang telah digunakan, sehingga kasus merek terulang kembali pada stelsel konstitutif.

ABSTRACT

The law protection for trade mark (brand) right based on declarative system and constitutive system in connection with trade-mark law enactment/enforcement (case study of Tancho brand and Giordano) Lydia Hendrawati, Thesis Master of Notary-UNDIP.

Before the establishment of national trademark constitution, in Indonesia there has been Dutch colonialism trademark constitution. Reglement industriclle Engendom kolonien in 1912.

It is about company trademark and trade. This constitution uses declarative system. It means that the protection of trademark right is given to those who use the trade-mark/brand for the first time. The realization of UUM No. 21 1961 is still improper because it still doesn't present some determination of law / certainty in law it just like a law assumption, for example Tancho case. Declarative system make some lustrous dispute about brand thus government established new UUM No. 1992 with constitutive system. Later the government established continually UUM No. 14, 1997 as adjustment for the determination in trip. Then they renew it by specific UUM No. 15, 2001, include some special attention for famous trade-mark.

Although is has been regulated in current trade mark constitution (UUM No. 15, 2001), that the first registrar who has fulfill the requirement will own the trade mark right (according to constitutive system), however some dispute about trade mark claim and trade-mark imitation are still lustrous like Tancho case and Giardono. Thus some trade mark disputes are still lustrous in constitutive system just like in declarative system.

In this research, the writer use juridical normatif for the approach, get the source of data by literary research while the field data is collected by interview in the form of comment and reaction to declarative stelsel and constitutive stelsel.

The national trade-mark constitution which ever been established in Indonesian are UUM No. 21, 1961 with declarative stelsel. UUM No. 19, 1992; UUM No. 14, 1977, and UUM No. 15 2001 with constitutive stelsel. The law protection which is given is continually completed and boarded. In UUM No. 21, 1961 the law protection for the owner of trademark is done by declarative stelsel and it is more simple than constitutive stelsel. The advantages in declarative stelsel is functioning trademark by giving some right to those who really use the trade-mark (brand), the disadvantages of this stelsel is. It doesn't give much guarantee of certainty in law while constitutive stelsel gives better guarantee. However constitutive stelsel can make the pile up of trademark registration with out effective monitoring or this brand won't be used by the owner. If there is an interest crash between the trade mark owner in declarative stelsel and the trade mark owner in constitutive stelsel so it happened because some frailty in declarative stelsel the registration of trade mark which is done in dispute, didn't burden the registration with requirement to prone that the brand has been truly require used former. In constitutive stelsel a registration of brand has give the certainty of law and it doesn't require that the brand which is registrated is same as another brand which has been used, so some trade mark case will happen again in constitutive stelsel.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan Rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK BERDASARKAN SISTEM DEKLARATIF DAN SISTEM KONSTITUTIF KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM MEREK (Studi Kasus Merek TANCHO Dan GIORDANO) "

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum*, Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak *Maringan Lumban Raja, SH., MS.* Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
7. Bapak *R.Suharto, SH.* Selaku Dosen Wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan staf administrasi

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
10. Bapak **Ketua Pengadilan Negeri**, beserta seluruh stafnya yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak Bambang Sulistyو Budi, SH.Mhum. selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum Kanwil Kehakiman Jawa Tengah, yang telah banyak membantu penulis.
12. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk suami tercinta dan anak-anakku tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum dalam bidang HKI pada khususnya.

Semarang, Januari 2004

Penulis,

LYDIA HENDRAWATI, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perhatian Internasional Terhadap Masalah Merek	12
B. Pengaturan Hak Merek di Indonesia	15
C. Merek Dan Pengaturan Merek Pada Umumnya	16
1. Pengertian Merek	17
2. Unsur-Unsur Merek	19
3. Ruang Lingkup Merek	20
4. Pengaturan Hak atas merek	21
D. Pendaftaran Merek	31
1. Sistem Deklaratif	31
2. Sistem konstitutif	32
E. Permasalahan Sistim Pendaftaran Merek di Indonesia	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Populasi dan Teknik Sampling.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek dalam Undang-Undang Merek di Indonesia	43
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1962	44
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992	49
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997	59
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.....	62
B. Pengaturan Hak Merek Secara Deklaratif dan Konstitutif.. Keuntungan dan Kerugiannya.	63
C. Analisis Terhadap Praktek Pelaksanaan Penegakan Hukum Di Bidang Merek .	66
1. Analisa Terhadap Kasus Tancho	68
2. Analisa Terhadap Kasus Giordano	71
D. Konsekuensi Penegakan Hukum Di Bidang merek dan .. Permasalahan yang Dihadapi	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha yang berkaitan dengan produksi barang dan atau jasa, biasa memperkenalkan produknya kepada konsumen dengan membubuhkan suatu tanda sebagai ciri dari satu produk yang lebih dikenal dengan sebutan "merek", dengan maksud untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksinya dengan barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha lainnya¹.

Merek sebagai identitas produk barang dan atau jasa menjadi sangat penting peranannya dalam dunia usaha, karena identitas dari suatu merek akan merujuk pada kualitas dan harga terhadap suatu produk barang dan atau jasa yang telah dibentuk oleh pemilik merek lewat suatu proses yang berfokus pada kepuasan konsumen.

Globalisasi di bidang perekonomian menyebabkan pemasaran suatu produk barang dan atau jasa tidak lagi terbatas pada suatu negara, akibatnya suatu merek produk barang dan atau jasa yang berkualitas akan menjadi *trend* dan digemari secara umum. Hal tersebut memberikan dampak yang negatif berupa makin maraknya penjiplakan atau pemalsuan terhadap merek-merek produk barang dan atau jasa yang berkualitas. Persoalan pemalsuan merek tersebut tidak saja memberikan

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Gramedia, 2001. hal.35

kerugian secara perseorangan lebih jauh juga berakibat kerugian terhadap negara dimana merek produk tersebut dihasilkan. Produk industri yang bermutu tinggi akan lebih menguasai pasar sehingga akan menyebabkan penambahan devisa dari arus ekspor barang dan atau jasa ke negara lain.

Menyadari pentingnya pemberian perlindungan secara global terhadap merek produk barang dan atau jasa sebagai salah satu bentuk kreatifitas intelektual, maka pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Marokko, Afrika Utara, dibuatlah dokumen akhir putaran Uruguay yang mencantumkan 28 kesepakatan global sebanyak 500 halaman yang ditandatangani oleh 125 negara, termasuk Republik Indonesia, Deklarasi Marakesh telah melahirkan World Trade Organization (WTO)².

Salah satu kesepakatan penting yang dibuat dalam WTO adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-Including Counterfeits of Goods - Kesepakatan Mengenai Aspek-aspek Perdagangan yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan persaingan curang), yang isinya memuat ³:

Bagian I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar.

Bagian II : Standart ketersediaan, lingkup dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual .

²Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milk Intelektual*, Bandung, PT.Eresco. 1990.hal 45.

³Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.1997.hal.14.

1. Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait.
2. Merek Dagang.
3. Indikasi Geografis.
4. Disain Industri.
5. Paten.
6. Disain Tata Letak (Topografi) sirkuit terpadu.
7. Perlindungan Informasi yang dirahasiakan.
8. Perlindungan Praktek anti Persaingan dalam lisensi kontrak.

Bagian III : Penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual.

1. Kewajiban Umum.
2. Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif.
3. Tindakan Sementara.
4. Persyaratan khusus yang berkaitan dengan tindakan yang sifatnya tumpang tindih.
5. Prosedur Pidana.

Bagian IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Prosedur Antar para Pihak.

Bagian V : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan.

Bagian VI : Pengaturan Peralihan.

Bagian VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup.

Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam WTO, memberikan konsekuensinya berupa keharusan pembentukan suatu perangkat hukum yang akan menegakkan kesepakatan yang tertuang dalam TRIPs, dengan prinsip harmonisasi dan standart minimum, salah satunya adalah pembentukan perangkat hukum di bidang perlindungan atas merek⁴.

⁴*ibid.* hal.17.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nasional tentang Merek, di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Merek Kolonial Belanda yaitu *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912*. Aturan Merek tersebut berlaku sampai dengan Indonesia merdeka sebagai hukum positif, ketentuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 2 aturan peralihan menjelaskan bahwa segala Badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Nasional yang memuat ketentuan-ketentuan tentang merek pertama kali dikenal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang "*Merek Perusahaan Dan Perniagaan*".⁵ Undang-Undang ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Merek dan merupakan perubahan dari "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien tahun 1912*".

Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem "*Deklaratif*" dengan pengertian bahwa perlindungan terhadap hak atas merek diberikan kepada pemakai pertama merek. Sistem ini menekankan bahwa hak atas suatu merek secara otomatis akan diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut, oleh karena itu kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapat perlindungan hukum.

⁵ C.S.T. Kansil. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta*, Bandung, Sinar Grafika, 1997 hal. 30

Dalam literatur asing sistem ini disebut sebagai *first to use principle*. Negara yang menganut sistem ini misalnya Amerika Serikat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tersebut dirasakan masih kurang tepat karena belum menggambarkan/ mengikat adanya kepastian hukum, karena sifatnya hanya dugaan hukum saja salah satu contohnya seperti kasus Tancho, dimana Firma Tokyo Osaka Company sebagai pendaftar dan pemakai pertama di Indonesia dikalahkan pada tingkat Peninjauan kembali, melalui putusan HaKI lahirilah istilah pemakai pertama yang beritikad baik, oleh karena itu dengan sistem deklaratif berakibat sengketa merek sangat marak maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 19 tahun 1992 tentang merek.

Perbedaan yang menyolok antara Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah sistem yang dianut, dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 sistem yang digunakan adalah *Konstitutif*. Sistem konstitutif adalah suatu sistem dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran pertama mereknya. Oleh karena itu hak atas merek timbul pada saat didaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai buktinya. Dalam literatur asing sistem konstitutif dikatakan sebagai *first to file principle*. Banyak negara telah menganut sistem ini seperti misalnya Jepang, Thailand dan sebagainya termasuk Indonesia⁶.

⁶Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*. Bandung ,Alumni, 1986.hal.5

Tahun 1997 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 14 tahun 1997 sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan dalam Trips, yang mengatur tentang Merek Dagang dan Jasa. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Merek secara khusus pada Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001, termasuk diantaranya pemberian perhatian khusus pada merek-merek terkenal⁷.

Pelaku usaha dalam memasarkan produksinya, yang berupa barang dan atau jasa seringkali berlaku tidak jujur bahkan melawan hukum, ini merupakan tindakan melakukan persaingan usaha tidak sehat seperti dijelaskan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penggunaan merek dalam aktifitas perdagangan ternyata banyak yang dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat atau curang (*Unfair Competition*), dalam mencari keuntungan usahanya, yaitu dengan jalan memakai merek orang lain, memalsukan secara keseluruhan atau persamaan pada bagian-bagiannya saja, dengan kata lain persamaan pada pokoknya⁸. Bahkan ada lagi dengan cara menjiplak, mendompleng pada merek lain yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan produknya oleh masyarakat. Sehingga konsumen sering terkecoh akan produk barang yang dibeli, akibat keliru karena sama kemasannya.

⁷Sudargo Gautama, **Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001**, .Bandung. Citra Aditya Bakti.2002,hal.33.

⁸*ibid.* hal 34

Persaingan yang sehat merupakan bagian penting dari perekonomian, melalui persaingan pelaku usaha mempunyai inovasi-inovasi, supaya tetap bertahan sebagai tindak lanjut untuk menawarkan barang dan atau jasanya kepada konsumen, dengan cara pemakaian tanda pengenal berupa merek. Dalam kegiatannya pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen atas penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang di produksinya. Pasal 7 huruf a, b (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) menyebutkan : *pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*⁹

Pesatnya perkembangan teknologi mendudukan peran merek menjadi lebih penting, sehingga timbul persaingan-persaingan yang menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma/kaidah-kaidah yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik, karena Demikian pentingnya peranan merek, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.¹⁰

Meskipun sudah diatur di dalam undang-undangan tentang merek yang berlaku sekarang (Undang-Undang nomor 15 tahun 2001) bahwa pendaftar pertama kali yang telah memenuhi syarat yang memiliki hak atas merek tersebut menurut sistim konstitutif, tetapi tetap saja masih marak perang klaim atas merek dan tuntutan peniruan merek di pengadilan seperti hal dalam kasus Tancho, dan kasus merek *Giordano*, sehingga sengketa-sengketa merek masih marak terjadi pada sistim deklaratif.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas telah mendorong penulis untuk mengkajinya ke dalam penulisan tesis berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN SISTEM DEKLARATIF DAN SISTEM KONSTITUTIF KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM MEREK"**, dengan mengambil studi pada kasus **TANCHO** sebagai contoh pemakai nama dan merek dalam lingkup sistem deklaratif dan kasus **GIORDANO** sebagai contoh pemakai nama dan merek dalam lingkup konstitutif.

¹⁰ Insan Budi Maulana, **Pelangi HaKI Dan Anti Monopoli**, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII 2000.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka ada beberapa rumusan permasalahan yang dapat diketengahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek berdasarkan Undang-Undang Merek dengan sistem deklaratif dan sistem Konstitutif yang pernah berlaku di Indonesia ?
2. Apakah keuntungan dan kerugian pengaturan perolehan Hak Merek berdasarkan sistem deklaratif dan sistem konstitutif?
3. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum bilamana terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang hak merek berdasarkan sistem deklaratif dan berdasarkan sistem konstitutif?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek berdasarkan Undang-Undang Merek dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif yang pernah berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa keuntungan dan kerugian dari pengaturan perolehan Hak Merek berdasarkan sistem deklaratif dan sistem konstitutif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakkan hukum bilamana terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang hak merek berdasarkan sistem deklaratif dan berdasarkan sistem konstitutif.

D. Manfaat Penelitian

Dari analisis di atas dan rumusan masalahnya, maka manfaat penelitian yang ingin di capai adalah dari segi teoretis maupun segi praktis sebagai berikut :

1. Segi teoretis

- a. Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tentang merek, khususnya dalam penggalian teori-teori hukum yang tepat dan untuk menambah kemampuan menganalisis persoalan dari sisi hukum dan sosial.
- b. Bagi kalangan akademisi, Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual

pada khususnya, mengingat kajian mengenai merek khususnya pada peniruan atau penjiplakan dalam kemiripan kemasan merek belum secara jelas terakomodasi pada Undang-Undang merek sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut.

2. Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam persoalan Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI, Deperindag, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dan Aparat penegak hukum) sebagai bahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan di dalam penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perhatian Internasional Terhadap Masalah Merek

Permasalahan hak milik intelektual khususnya hak atas merek menarik perhatian karena adanya desakan luar negeri secara internasional, maka diadakanlah berbagai ketentuan dan peraturan di bidang perlindungan hak milik intelektual secara internasional¹.

Beberapa peraturan merek internasional yang mengikat adalah seperti Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Mula-mula konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta kemudian anggotanya bertambah hingga pada tanggal 1 Januari 1976 berjumlah 82 negara, termasuk Indonesia, teks yang berlaku untuk RI adalah revisi dari teks *Paris Convention* yang dilakukan di London pada tahun 1934². Karena merupakan peserta *Paris Convention*, maka Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property*, yaitu Organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan

¹Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milk Intelektual*, Bandung, PT.Eresco. 1990.hal.10.

²Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada. 1997. hal. 260.

ternyata masih banyak mengalami perubahan, antara lain mengenai Stelsel pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.¹¹

Hal yang paling penting adalah perubahan terhadap Stelsel pendaftaran merek, dimana sebelumnya (UU No. 21 tahun 1961) digunakan Stelsel deklaratif, maka pada UU No. 19 tahun 1992 digunakan Stelsel konstitutif.¹²

Setelah Indonesia meratifikasi hasil forum GATT, Putaran Uruguay, dan hasil pertemuan di Makaresth Marokko tahun 1994 maka UU No.19 tahun 1992 di sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, penyempurnaan ini antara lain menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Merek dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)* dan terakhir disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang lebih praktis dan lengkap.

C. Merek Dan Pengaturan Merek Pada Umumnya

Hak Merek merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual disamping hak-hak yang lain seperti Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Hak Kekayaan

¹¹ *Ibid.* Hal.256.

¹² *Ibid.* hal. 258

Intelektual merupakan hasil kemampuan intelektual manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, teknologi, desain atau merek.¹³

Hak Kekayaan Intelektual merupakan ide manusia yang kemudian dijelaskan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat Intelektual.

Merek (*brand*) adalah : suatu nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.¹⁴

1. Pengertian Merek

Dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912* dan UUM No. 21 tahun 1961 yang menganut Stelsel deklaratif bahwa tidak ada pengaturan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merek, tetapi pada bagian menimbang dari UUM. No.21 tahun 1961 dikatakan :
"bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya, sebagai merek barang-barang yang bermutu baik",
dalam ketentuan UUM No.21 tahun 1961 dibedakan atas merek perusahaan dan merek perdagangan¹⁵.

¹³ Soekotjo Handiwinoto, **Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas**, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 8 Agustus 2000, hal. 1.

¹⁴ *ibid* hal. 16.

¹⁵ Harsono Adisumarto. **Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian**. Akademi Persindo. 1987.hal. 193.

Menurut UUM No.19 tahun 1992 dan UUM No. 14 tahun 1997 :
"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"¹⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 1 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 atau jasa.¹⁷

Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang-barang dan atau jasa-jasa seseorang atau kelompok penjual serta membedakan dari pesaing-pesaingnya.¹⁸

Menurut Insan Budi Maulana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁹

¹⁶ C.S.T.Kansil. **Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta** Jakarta..Sinar Grafika. 1997.hal.150.

¹⁷ **Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek**, disusun oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

¹⁸ Dick Syamsurizal, **Branding De Firnatif Alat Pemasaraan Potensial, Humamiora**, Bandung , Utama Press, 1992, hal. 15

¹⁹ Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 101.

Pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Merek adalah pengaruh, ciri, bukti atau lambang.²⁰

2. Unsur-Unsur Merek

UUM No.21 tahun 1961 yang mewakili stelsel deklaratif tidak membahas dalam satu pasalnya mengenai unsur-unsur merek, namun mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar terdapat dalam Pasal 5 ayat (1):

“lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah mejadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek di dalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian”

menurut Pasal 5 ayat (2) :

1. tidak mempunyai daya pembeda atau hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran harga atau berat barang;
2. mengandung atau menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga interasional atau lambang-lambang badan pemerintah daerah di dalam negeri, kecuali atas persetujuan yang berhak;
3. merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu Badan Pemerintah, kecuali atas persetujuan yang berhak.

Dalam UUM No. 19 tahun 1992 yang mewakili stelsel konstitutif unsur-unsur merek yang tidak dapat didaftarkan adalah :

Pasal 5 :

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, **Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K, Jakarta, PT Balai Pustaka, 1976, hal. 108.**

- a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; dan
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Penolakan permintaan pendaftaran merek menurut Pasal 6 ayat (1) : "permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis termasuk dalam satu kelas"

Untuk dikatakan sebagai merek terdiri dari unsur-unsur tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa unsur-unsur merek adalah berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

3. Ruang Lingkup Merek

Ruang lingkup merek menurut UUM No. 21 tahun 1961 sebagai stelsel deklaratif adalah merek perusahaan dan merek perniagaan, sedangkan dalam UUM No. 19 tahun 1992 sebagai awal dari aturan yang menganut stelsel konstitutif ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa begitu pula dengan UUM no.14 tahun 1997 .

Menurut ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 ruang lingkup merek masuk dalam pasal 1 ayat 2,3,4 yaitu :

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.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

4. Pengaturan Hak Atas Merek

Merek sebagai hak kebendaan yang dikelompokkan dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak tersebut dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun dan hak tersebut merupakan hak mutlak yang berarti absolut.

Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu sumber daya manusia dapat memperlihatkan akan tinggi rendahnya kemampuan dan kreatifitas suatu bangsa.²¹ Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan

²¹ Rocky Soetady manaf, Key Note Adderest disampaikan pada Acara Simposium Nasional HKI Tahun 2000, **Pemberdayaan HKI di lingkungan Pendidikan Menengah dan Kejuruan**, diselenggarakan oleh Kantor Menristek bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta 22 Nopember 2000.

terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu berupa ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.²²

Menurut UUM No.21 tahun 1961 pengaturan hak atas merek meliputi²³ :

- a. Pendaftaran dan pengumuman resmi ; Kantor milik Perindustrian menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan dan merek perniagaan.
- b. Tata cara permohonan pendaftaran merek ;
 1. permohonan pendaftaran merek harus diajukan kepada Kantor Milik Perindustrian dengan surat dalam rangkap dua yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai :
 - a). contoh barang yang memakai merek itu atau setidaknya keterangan-keterangan tentang barang itu;
 - b). Sebuah klise merek yang bersangkutan;
 - c). 10 helai etiket merek yang bersangkutan.
 2. Pada waktu mengajukan permohonan tersebut untuk tiap merek harus dipenuhi biaya-biaya sebagai berikut :
 - a). biaya permohonan : Rp. 300,-
 - b). biaya pemeriksaan yang ditetapkan menurut kelas barang

²² W.R Cornish, **Intellectual Property, Switt and Maxwell**, London, edisi ke dua 1989, hal. 5.

²³ Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, *Op cit* hal.309.

seperti yang termuat dalam daftara kelas barang, untuk tiap-

tiap kelas barang Rp. 200.-

c). biaya pendaftaran Rp. 500.-

d). jika suatu permohonan pendaftaran merek ditolak oleh

Kantor Milik Perindustrian, maka biaya pendaftaran tersebut dikembalikan, biaya permohonan dan biaya pemeriksaan tidak dikembalikan

c. Syarat-syarat merek termasuk juga merek yang tidak dapat didaftarkan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), sebagai syarat standart terhadap merek, yaitu ;

1) Lukisan-lukisan atau perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek di dalam daftar Umum Kantor Milik Perindustrian.

a). tanda-tanda (lukisan atau perkataan) yang telah menjadi milik umum., seperti misalnya ; lukisan tengkorak manusia dengan tulang bersilang, untuk racun, perkataan Merdeka, Pancasila, dan sebagainya, yang telah dikenal dan dipakai secara luas di kalangan masyarakat, selanjutnya tidak dapat dipakai sebagai suatu tanda tertentu untuk keperluan pribadi orang tertentu. Demi kepentingan umum tanda-tanda tersebut harus dipakai secara bebas di sdalam masyarakat.

- b). pemakaian tanda-tanda menurut pandangan masyarakat bertentangan dengan kesusilaan dan tanda-tanda yang bertentangan dengan ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan para pembeli, harus dilarang
- 2). Selanjutnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tanda-tanda yang ;
- a). tidak mempunyai daya pembeda yang hanya terdiri atas angka-angka dan/huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang;
 - b). mengandung atau menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang negara , lambing-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga Internasional atau lambang-lambang badan pemerintahan daerah di dalam negeri, kecuali atas persetujuan yang berhak.
 - c). merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintahan, kecuali atas persetujuan yang berhak.
- d. Pendaftaran yang tidak memenuhi syarat , jika suatu permohonan pendaftaran tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

angka 4 dan 5, maka Kantor Milik Perindustrian memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya pemohon memenuhi syarat-syarat tersebut atau menarik kembali permohonannya dalam waktu yang ditentukan oleh Kantor Milik Perindustrian.

Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak menarik kembali permohonannya, maka permohonan pendaftaran merek itu ditolak.

- e. Pengumuman oleh Kantor Milik Perindustrian ; Kantor Milik perindustrian menempatkan dalam penerbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia cetakan klise termaksud dalam angka 4 dan tiap merek yang telah didaftarkan dengan disebutkan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan nama lengkap serta tempat tinggal dari pemohon pendaftaran mereka itu dan jika warna merek merupakan suatu sifat pembedaan merek yang bersangkutan, maka disebutkan pula warna lukisannya.
- f. Pemberitahuan tertulis oleh Panitera Pengadilan Negeri; tiap permohonan termasuk angka 9 atau 10 dan tuntutan jaksa termasuk angka 10 secepat mungkin diberitahukan secara tertulis oleh Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta kepada Kantor Milik Perindustrian, supaya Kantor Milik Perindustrian mempunyai cukup waktu persiapan untuk mengetahui tentang adanya persoalan tentang sesuatu merek yang telah didaftarkan, maka Panitera Pengadilan Negeri

memberitahukan setiap kali adanya permohonan pembatalan atau permohonan untuk memerintahkan pendaftaran.

g. Permohonan Peradilan Banding;

- 1) Barangsiapa pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran merek termaksud dalam angka 4, tidak bertempat tinggal di dalam daerah Republik Indonesia, harus memilih tempat tinggal di dalam daerah Republik Indonesia dan menunjuk seorang kuasa di Indonesia yang dapat bertindak atas namanya;
- 2) Semua surat-menyurat selanjutnya dikirim kepada alamat tempat tinggal yang telah dipilih itu.

h. Pembaharuan, pemindahan dan perubahan hak atas merek atau merek; diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21.

Dalam UUM No.19 tahun 1992 pengaturan hak merek meliputi²⁴ :

a. Ketentuan umum;

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan ;

- 1). 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.
- 2). 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 jenis lainnya.

²⁴ C.S.T.Kansil. Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta, *Op cit.* hal.150-192.

- 3). 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.
- 4). Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
- 5). Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.
- 6). Menteri adalah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek.
- 7). Kantor merek adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek

b. Lingkup merek;

Lingkup merek antara UUM No.21 tahun 1961 yang mewakili Stelsel deklaratif berbeda dengan UUM No. 19 Tahun 1992 yang menganut Stelsel Konstituti, kalau pada UUM. No. 21 Tahun 1961 lingkup merek hanya menyangkut merek Dagang dan merek Perniagaan, maka pada UUM No. 19 Tahun 1992 lingkup merek meliputi :

1. Meliputi merek dagang dan merek jasa;
2. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak;
3. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar.

c. Permintaan pendaftaran merek;

1. Secara umum seperti yang tertuang dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUM No. 19 tahun 1992;
2. Permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas menurut Pasal 12 dan Pasal 13;
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek menurut Pasal 14;
4. Waktu penerimaan permintaan pendaftaran merek menurut Pasal 16;
5. Perubahan dan penarikan kembali permintaan pendaftaran merek.

d. Pendaftaran merek;

1. Pengumuman menurut Pasal 19 sampai dengan Pasal 21;
2. Keberatan dan sanggahan menurut Pasal 22;
3. Pemeriksaan Substansif menurut Pasal 25 sampai dengan Pasal 30;
4. Permintaan banding menurut Pasal 31 sampai dengan Pasal 35;
5. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar menurut Pasal 36 sampai dengan Pasal 39;
6. Perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar menurut Pasal 40.

- e. Pengalihan hak atas merek;
 - 1. Pengalihan hak menurut Pasal 41 sampai dengan 42;
 - 2. Lisensi menurut Pasal 44.
- f. Penghapusan dan pembatalan hak atas merek;
 - 1. Penghapusan menurut Pasal 51 sampai dengan Pasal 55;
 - 2. Pembatalan menurut Pasal 56 sampai dengan Pasal 60;
- g. Merek kolektif ; diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 71;
- h. Gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 76;
- i. Pengelolaan merek diatur dalam Pasal 77,78 dan 79;
- j. Penyidikan diatur dalam Pasal 80;
- k. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84;
- l. Ketentuan peralihan meliputi Pasal 85 sampai dengan Pasal 88;
- m. Ketentuan penutup meliputi Pasal 89 sampai dengan Pasal 90.

UUM No.14 tahun 1997 pengaturan hak atas merek meliputi :

- a. Ketentun umum;
- b. Lingkup merek;
- c. Permintaan pendaftaran merek;
- d. Pengalihan hak atas merek terdaftar;
- e. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek;

- f. Pengelolaan merek;
- g. Penyidikan;
- h. Ketentuan pidana;
- i. Ketentuan penutup.

Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian TRIPs dan meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994, cakupan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan perjanjian TRIPs's antara lain :

1. Hak Cipta dan hak yang berkaitan (*Copyrights and Neighbouring Rights*) UU Hak Cipta No.13 Tahun 1997 ;
2. Paten (*Patents*) UU Paten No. 13 tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1989 ;
3. Merek (*trademarks*) UUM No.14 tahun 1997 yang disempurnakan dengan UUM No.15 tahun 2001 ;
4. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) ;
5. Desain Industri (*Designs*)UU No. 31 tahun 2000 ;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)UU No.32 tahun 2000 ;
7. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)UU No.30 tahun 2000 ;
8. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*)UU No.29 tahun 2000 ;
9. Perlindungan persaingan curang (*Protection of Unfair Competition*)

D. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dan konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran juga merupakan kegiatan pemeriksaan dan pencatatan dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak

Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur Undang-Undang sebagai bukti pendaftaran diterbitkan suatu seripikat Hak Kekayaan Intelektual.

Pada pendaftaran merek terdapat 2 (dua) Stelsel yang dianut yaitu *Stelsel deklaratif* dan *Stelsel konstitutif*.

Hak atas merek dapat diperoleh melalui 2 (dua) Stelsel yaitu Stelsel deklaratif dan Stelsel konstitutif. Stelsel deklaratif dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sedangkan Stelsel konstitutif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek dan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

1. Stelsel Deklaratif

Stelsel deklaratif yang berasaskan *first to use principle* mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai pertama atas suatu merek. Dengan demikian apabila seseorang memakai merek pertama kali tanpa mendaftarkan merek tersebut maka

dialah yang mendapat perlindungan hukum. Kasus-kasus merek TANCHO, merek NITTO TIRE dan merek BAUME & MERCIER menunjukkan bahwa pemakai pertama yang beritikad baik mendapat perlindungan atas merek tersebut.

2. Stelsel konstitutif

Berbeda dengan Stelsel deklaratif yang berasaskan *first to use principle*, Stelsel konstitutif atau *first to file principle* memberikan perlindungan merek kepada pihak yang melakukan pendaftaran mereknya. Namun terdapat beberapa kasus terhadap merek yang belum terdaftar sesuai undang-undang merek tetapi dapat membatalkan merek yang telah terdaftar seperti dalam kasus merek di Ditjen HAKI dan di Pengadilan.

PENOLAKAN OLEH DITJEN HAKI²⁵

NO	MEREK	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL TOLAK	DASAR PENOLAKAN
1.	<i>Giordano</i>	H4.HC.01.01.8326/91	13-12-1994	Pasal 6 (2)a
2.	Limited	H4.HC.01.01.10804/92	5-10-1994	Pasal 6 (2)a
3.	POLO Club	H4.HC.01.01.6219/92	28-11-1994	Pasal 6 (2)a
4.	NIKE	H4.HC.01.01.6219/93	17-11-1994	Pasal 6 (2)a

Merek-merek diatas yang antara lain ditolak permohonannya berdasarkan Pasal 6 (2) a Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 :

"Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh kantor merek apabila :

²⁵ Training Material Enforcement of Intellectual Property Rights, Dep. Kehakiman dan HAM RI, 2003

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek, dan nama Badan Hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”

Bahwa Stelsel Hak atas Merek di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Hak atas merek menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut asas *first to use* atau Stelsel deklaratif diberikan kepada seseorang yang secara hukum dianggap sebagai pemakai pertama, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.”

E. Permasalahan Stelsel Pendaftaran Merek di Indonesia

Permasalahan mengenai Stelsel dalam hal ini, berkenaan dengan pilihan apakah Stelsel hak atas merek, didasarkan atas Stelsel atau stelsel atributif /konstitutif atau Stelsel deklarator²⁶.

Pilihan mengenai Stelsel, sudah barang tentu didasarkan atas pertimbangan keuntungan dan keberatan-keberatan dari kedua Stelsel tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Hartono Prodjomardojo, mengutarakan sebagai berikut²⁷:

²⁶Harsono Adisumarto. **Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian**. Akademika Pressindo.hal.56.

²⁷*Ibid.*Hal.57

"Baik Stelsel deklaratif maupun konstitutif atau atributif masing-masing mempunyai keuntungan dan keberatan. Keuntungan Stelsel deklaratif antara lain :

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya, jadi orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek itu.
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil apabila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dilarang pemakaian itu untuk selanjutnya oleh orang yang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.

Sebagai keberatan terhadap Stelsel deklaratif itu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan memang juga sungguh-sungguh memakai merek itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang juga memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tetapi lebih dulu dari orang yang mereknya terdaftar itu. Pada waktu pendaftaran merek itu orang yang terdaftar mereknya itu tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar.

Keuntungan dari Stelsel konstitutif ialah orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya.

Kerugian dari Stelsel konstitutif ialah : bahwa daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai. Walaupun merek yang didaftar itu tidak dipakai oleh orang yang terdaftar sebagai pemilik, akan tetapi orang tersebut dapat menjual mereknya dengan harga yang tinggi karena dengan terdaptarnya merek itu berarti hak atas merek itu tetap dan tidak dapat diganggu oleh pemakai pertama merek itu yang tidak terdaftar".

Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedangkan perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, maka Hartono Prodjomardojo berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di

Indonesia, sehingga stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif²⁸.

Emmy Pangaribuan-Simandjuntak, sebaliknya menyanggah pendapat dari Hartono Prodjomardojo, sebagai berikut²⁹:

"Memang adalah benar apa yang dikemukakan oleh Hartono Prodjomardojo mengenai beberapa keuntungan dan kerugian dari kedua stelsel tersebut. Akan tetapi bila direnungkan secara mendalam diantara kedua Stelsel tersebut khusus mengenai kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing Stelsel atau stelsel kepada semua yang berkepentingan atas merek, maka saya cenderung akan mengatakan bahwa stelsel konstitutif lah yang memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek, stelsel konstitutif lah yang akan lebih memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya.

Setelah menguraikan tanggapan dengan alasan saya dimuka maka saya sampai pada kesimpulan pemikiran bahwa kiranya bagi Indonesia sudah tiba saatnya untuk beralih dari stelsel deklaratif ke stelsel konstitutif, sehubungan dengan pendaftaran merek".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, antara yang menghendaki tetap dianutnya Stelsel deklaratif di Indonesia dan yang menghendaki perlunya diganti Stelsel deklaratif itu dengan Stelsel konstitutif, maka dikutip dan diterjemahkan pendapat Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach dalam rangka diberlakukannya Benelux –Merkenwet di Belanda, sebagai berikut³⁰:

"Pada umumnya hukum merek dari berbagai negara mengenal dua cara untuk memperoleh hak atas merek : pemakaian pertama (*eerste feitelijk gebruik*) dan pendaftaran dalam register umum (*eerste (verzoek tot) inschrijving in een openbaar register*). Kedua cara untuk memperoleh hak atas merek mempunyai keuntungan dan keberatan-keberatannya.

Dihubungkan terciptanya hak khusus atas merek dengan pendaftaran, maka terjamin adanya kepastian hukum, karena

²⁸*ibid.* hal.57.

²⁹*ibid.* hal.58.

³⁰*ibid.* hal. 59.

kenyataan bahwa dengan pendaftaran mudah untuk dikonstatir, tidak demikian halnya dengan pemakaian merek. Apalagi jika pemakaian merek itu tidak ada kejelasan batas luasnya untuk menciptakan timbulnya hak. Juga tidak ditetapkan kejelasan mengenai batas luasnya, akan sulit untuk menentukan saat pemakaian merek itu. Dilain pihak ada keberatan atas dasar hukum pendaftaran, ialah menimbulkan ketidakadilan bagi yang telah memakai merek yang sama dan untuk barang yang sejenis sebelum pendaftaran merek itu, dan telah memperoleh "Good Will" dari merek yang bersangkutan. Disamping itu menurut sifat merek adalah diperuntukkan guna dipakai, tetapi berdasarkan Stelsel pendaftaran sebagai penciptaan hak, akan mendorong penciptaan hak atas merek yang tidak dipakai. Juga hal itu merupakan keberatan, karena akan menghambat pilihan bebas atas merek baru yang dipakai. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dimana-mana diterapkan stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*) maupun pendaftaran (*inschrijving*) berbagai-bagai variasi mungkin dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, atau pun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut. Dilain pihak bagi yang menganut stelsel dimana pendaftaran menciptakan hak atas merek, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada hak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya¹

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dari sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diteliti.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang

¹Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi. **Metodologi Penelitian**. Jakarta .PT. Bumi Aksara. 2002. hal.1.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data-data yang akurat baik dari data primer maupun data sekunder, untuk itu harus digunakan metode penelitian tertentu agar didapat hasil penelitian yang memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berdasarkan ruang lingkup ilmu hukum perusahaan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya tentang Merek, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris.

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum** Jakarta, UI Press, 1986, hal. 43.

Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan/ digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan Empiris yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Undang-undang nomor 21 tahun 1961 dan Undang-undang nomor 19 tahun 1992 serta Undang-undang nomor 14 tahun 1997 kemudian disempumakan dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisa kasus-kasus sengketa merek pada sistem deklaratif dan sistem konstitutif serta berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai korelasi dengan masalah Merek.

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Niaga didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku tentang teknis/prosedural aturan pendaftaran Merek, tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, UUM No. 19 Tahun 1992, UUM No. 14 Tahun 1997 dan UUM No. 15 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Dirjen serta peraturan lainnya yang merupakan produk legislatif dan eksekutif, TRIPs, Perjanjian Internasional dibidang Hak Merek, serta Putusan Pengadilan/Mahkamah Agung.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang

penegakan hukum merek yang terjadi secara praktek dan kaidah-kaidah hukum seperti apa yang mesti diperhatikan dan akibat sebagai konsekuensi hukumnya.

C. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.

Populasi adalah Ditjen HKI dan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembatasan populasi pada orang atau unit atau dapat berupa kumpulan kasus-kasus yang diputus oleh Pengadilan Niaga terkait dengan judul penelitian ini.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non random purposive sampling* (sample bertujuan), disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan sesuai dengan permasalahan. Kebaikan menggunakan sample ini kita dapat menentukan sampai batas

mana strata dalam pupulasi dapat terwakili untuk sample yang kita gunakan.³

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan.

1. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber pada kepustakaan, yang berisikan pengetahuan ilmiah, dan berbentuk UUM No.21 Tahun 1961 dan UUM No. 15 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Dirjen serta peraturan lainnya yang merupakan produk legislatif dan eksekutif, TRIPs dibidang Hak Merek.

Penelitian dilakukan di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan sentral dari kegiatan memperoleh Hak atas Merek dengan sistim deklaratif dan konstitutif serta berjalannya peralihan suatu hak atas merek dan pada Pengadilan Niaga, sebagai tempat penyelesaian sengketa merek khususnya kasus yang dipilih dari sistim deklaratif adalah kasus sengketa merek TANCHO dan dari sistim konstitutif adalah kasus merek GIORDANO

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan

³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 57.

wawancara. Studi dokumen pendaftaran merek baik dalam sistim deklaratif maupun konstitutif sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain.⁴

Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode *analisis normatif kualitatif* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dalam proses pendaftaran merek maupun dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya merek TANCHO meliputi sistim deklaratif dan merek GIORDANO meliputi sistim konstitutif. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh).

⁴ Sartono Kartodirdjo, **Metodologi Penelitian Masyarakat**, Jakarta Gramedia, 1983, hal. 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Merek dalam Undang-Undang Merek di Indonesia Berdasarkan Stelsel *Deklaratif* dan Stelsel *Konstitutif***

Jauh sebelum adanya Undang-Undang Merek Nasional, Indonesia telah lebih dahulu mengenal Peraturan Merek Kolonial Belanda yaitu *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb.1912 No.543 Jo. Stb. 1913 No.214. kemudian diganti dengan Undang-Undang Nasional yang pertama mengatur merek yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 1961, dirubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 1992, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan terakhir penyempurnaan dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

Pada dasarnya gagasan pembentukan Undang-Undang Merek secara Nasional maupun penyempurnaan-penyempurnaannya lebih disebabkan oleh keinginan memberikan jaminan perlindungan bagi pemegang hak merek, agar lebih terlindungi dalam mempertahankan dan menggunakan hak mereknya.

Secara tidak langsung dengan berbagai penyempurnaan dari waktu ke waktu, memberikan indikasi lajunya pertumbuhan perdagangan global dan kemajuan di bidang teknologi telah menciptakan celah-celah hukum, khususnya di bidang hukum merek. Perubahan stelsel hak merek dari *deklaratif* ke *konstitutif*, merupakan salah satu bukti modifikasi hukum merek bukan lagi sekedar bagian per bagian, tetapi dapat menjadi sebuah revolusi hukum yang fundamental.

Pada bagian bab ini penulis akan mengulas perubahan dan penyempurnaan hukum merek nasional sampai dengan sekarang. Hal ini penting sebagai bahan hasil analisis penulis guna memberikan ruang diskusi hukum merek yang lebih luas menyangkut kelebihan dan kekurangan dari masing-masing Undang-Undang hukum merek, hasil analisis ini dapat sebagai masukan atau dapat juga sebagai dasar pembentukan gagasan baru yang akan berguna untuk penyempurnaan hukum merek yang baru khususnya menyangkut perlindungan terhadap pemegang hak merek.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961

Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan Merek Perniagaan merupakan jawaban kerinduan akan hukum merek nasional, UU No.21 Tahun 1961 merupakan pengganti dari *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb.1912 No.543 Jo. Stb. 1913 No.214. Dasar pertimbangan dari UU No.21 tahun 1961 adalah :

“Bahwa perlu diadakan Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik”¹

UU No. 21 tahun 1961 lebih menitik beratkan pada pengaturan merek Perusahaan dan merek perniagaan, secara umum UU No. 21 tahun 1961 tidak menjelaskan/menunjuk kategori khusus yang dimaksud merek perusahaan dan merek perniagaan.

¹Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung. Alumni. 1986. hal.309.

Penyelenggaraan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan dan perniagaan diselenggarakan oleh Kantor Milik Perindustrian (Pasal 1 UU No. 21 tahun 1961), berarti secara resmi lewat UU No. 21 tahun 1961 diakuilah kantor Milik Perindustrian sebagai instansi pemerintah penyelenggara pendaftaran, konsep ini sudah mengarahkan pada pentingnya stelsel kordinasi hak merek.

Menyangkut stelsel hak merek yang digunakan, UU No. 21 tahun 1961 dalam Pasal 2 menyebutkan :

1. Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.
2. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir
3. Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka barang siapa yang untuk pertama mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan dalam pasal 4 dan 5 dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut.
Jika dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran tersebut di atas atau setelah pendaftaran termaksud dalam ayat (3), tidak berlaku lagi.
4. Barangsiapa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek di kantor milik perindustrian, sedangkan barang-barang yang dibubuhi merek itu telah dipamerkan olehnya dalam suatu pameran resmi nasional atau pameran yang resmi diakui nasional di Indonesia, maka jika permohonan pendafatarn merek itu diajukan dalam waktu enam bulan setelah pembukaan pameran tersebut, dianggap telah memakai merek tersebut di Indonesia pada tanggal, sewaktu merek itu dipamerkan dipameran tersebut. Sebagai bukti tentang tanggal merek itu dipamerkan kantor Milik Perindustrian dapat diminta supaya diserahkan suatu keterangan yang disahkan oleh panitia pameran tersebut atau, atas persetujuan kantor milik perindustrian oleh pihak lain yang berhak.

Pasal 2 ayat (1) merupakan patokan bahwa stelsel pendaftaran merek yang digunakan adalah stelsel deklaratif, hak khusus atas merek diberikan kepada pemakai pertama kali di Indonesia. Menurut acuan ayat (1) ini pemakai pertama di Indonesia adalah orang yang berhak atas merek tersebut, seharusnya ditambahkan "berhak atas merek tersebut di Indonesia", perlindungan lain yang diberikan dari UU No. 21 tahun 1961 adalah jangka waktu 6 bulan (ayat (2)) apabila merek yang telah didaftarkan tidak digunakan oleh pemohon maka dianggap merek tersebut tidak berlaku lagi, konsep ini merupakan pemikiran maju dalam artian adanya dasar pemikiran bahwa konsep merek dibuat dan didaftarkan untuk digunakan, penggunaan merek dianggap penting untuk menandakan bahwa pemohon memang membutuhkan merek tersebut, tetapi apabila tidak juga digunakan pada batas waktu yang telah ditentukan maka merek mejadi milik umum, hal ini untuk memberikan kesempatan bagi orang lain mengefektifkan merek tersebut sebagai bentuk pengejawantahan gagasannya. Selain itu juga sedikit radikal karena pembatasan waktu 6 bulan terlampau cepat, seakan-akan didasari pada pemikiran waktu 6 bulan telah cukup bagi proses berjalannya produk merek tersebut, hal ini dimungkinkan dengan catatan sebelum pengajuan permohonan, merek tersebut sudah digunakan, secara logis sangat cocok alur pemikiran konseptual di atas, karena merek yang didaftarkan dan dimohonkan haknya adalah merek yang pada dasarnya telah digunakan terlebih dahulu, jadi sebelum batas 6 bulan sosialisasi merek sudah terjadi.

Pasal-pasal lain yang mengatur Perlindungan Hukum atas Merek dalam UU No. 21 tahun 1961 adalah Pasal 9 ;

- a. Jika merek yang permohonan pendaftarannya diajukan menurut pasal 4 dan 5 mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain, maka kantor milik perindustrian menolak pendaftaran merek tersebut. Penolakan pendaftaran merek tersebut oleh kantor perindustrian secepat mungkin diberitahukan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran merek itu dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- b. Orang yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasarkan pasal 6 atau pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya diperintahkan pendaftaran merek itu.
Permohonan kepada Pengadilan Negeri tersebut harus dilakukan oleh pemohon dalam waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan merek itu.

Perlindungan hukum merek dalam pasal ini terlihat dengan diharuskannya diberi alasan terjadinya penolakan merek.

Kemudian diberikan kesempatan kepada pemohon untuk meminta/memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengeluarkan perintah pendaftaran merek, meskipun pemohon dalam hal keberatan ditolaknya permohonan pendaftaran mereknya dapat meminta perintah pendaftaran dari Pengadilan Negeri Jakarta hak tersebut juga dibatasi dengan waktu tiga bulan setelah tanggal penolakan.

Di samping pasal-pasal tersebut di atas UU No. 21 tahun 1961 juga memiliki pasal-pasal lain yang menjamin penyelenggaraan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek, misalkan pada pasal 10 yang mengatur keberatan dari pemegangan merek lain terhadap barang

sejenis, dapat mengajukan permohonan pembatalan merek tersebut dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah pengumuman yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 , tetapi setelah lewat waktu 9 bulan keberatan tetap dapat dilakukan apabila ada putusan yang berkekuatan hukum pasti.

Menurut UU No. 21 tahun 1961 suatu pendaftaran merek berlaku selama 10 tahun, dimulai dari tanggal pendaftaran merek itu dan setiap kali sebelum jangka waktu 10 tahun itu berakhir pendaftaran merek itu dapat diperbaharui untuk waktu yang sama. Selain habisnya jagka waktu 10 tahun termaksud di atas, apabila tidak diperbaharui, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus² :

1. karena penghapusan atas permohonan pemilik pendaftaran merek sendiri atau orang yang mendapat hak karena pemindahan hak;
2. karena pendaftaran merek itu dinyatakan batal oleh putusan pengadilan;
2. karena merek yang didaftarkan tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun hal mana atas pengakuan orangnya sendiri atau atas pernyataan putusan pengadilan;
3. karena setelah 6 bulan sesudah pendaftaran, pemilik pendaftaran merek tidak memakai merek itu; hal mana atas pengakuan pemilik pendaftaran sendiri atau atas pernyataan putusan pengadilan.

²*ibid.* hal.316.

Selanjutnya suatu pendaftaran merek dapat dihapuskan oleh pemilik pendaftaran merek itu atau dipindahkan haknya kepada orang lain, akan tetapi harus bersama perusahaannya.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992

Undang-undang nomor 19 tahun 1992 diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490. Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 (UUM No.19 tahun 1992) secara efektif berlaku pada tanggal 1 April 1993³.

Dengan berlakunya UUM No.19 Tahun 1992 maka UUM No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UUM No. 19 Tahun 1992.

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya UUM No. 19 Tahun 1992 seperti yang tercantum dalam point c ;

“Dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan”

Pada pokoknya dikatakan bahwa UUM No.19 Tahun 1992 lahir sebagai penyempurnaan dari UUM No. 21 tahun 1961, menurut penulis UUM

³C.S.T.Kansil. **Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta**, Bandung.Sinar Garfika. 1997. hal.145.

No.19 Tahun 1992 bukanlah sekedar sebagai suatu penyempurnaan namun sudah merupakan suatu bentuk perubahan terhadap Hukum Merek Nasional⁴. Terlepas dari konteks kalimat yang tepat untuk mendeskritifkan perubahan tersebut, diakui juga dalam beberapa hal penyempurnaan dianggap perlu atas dasar pertimbangan :

1. Materi UUM No. 21 tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam UUM No. 21 Tahun 1961 tertinggal jauh.
2. Perkembangan norma dan tatanan Niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang baru yaitu UUM No.19 Tahun 1992.

Apabila dibandingkan dengan UUM No. 21 Tahun 1961 undang-undang ini menunjukkan perbedaan antara lain⁵ :

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari Undang-undang yang lama yang membatasi pada merek perusahaan dan perniagaan yang dari segi obyek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau.

⁴Wawancara dengan Staf Pelayanan Hukum Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Semarang Bapak. Bambang pada tanggal 12 November 2003.

⁵C.S.T. Kansil, **Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta**, *Op cit*, hal.146.

Dengan pemakaian Merek dalam UUM No.19 Tahun 1992 maka lingkup merek mencakup baik merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung didalamnya. Lebih dari itu dapat pula tertampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif, bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti "*certification marks*", "*assosiate marks*" dan lain-lainya.

- b. Perubahan dari stelsel deklaratif ke stelsel konstitutif, karena stelsel konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada stelsel deklaratif, stelsel deklaratif yang mendasarkan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha, dalam UUM No.19 Tahun 1992 penggunaan konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam

masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam stelsel yang baru di introduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problem yang timbul dari stelsel deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya UUM No.19 Tahun 1992 mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu kasus merek TANCHO pada stelsel merek deklaratif dan kasus GIORDANO pada stelsel konstitutif.
- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883, maka UUM No.19 Tahun 1992 mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.

- e. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam UUM No. 21 Tahun 1961.
- f. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur juga tentang sangsi pidana, baik untuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Perbedaan-perbedaan dengan UUM No. 21 Tahun 1961 tersebut, sekaligus menunjukkan perluasan ruang lingkup UUM No.19 Tahun 1992, perluasan itu diperlukan dalam rangka memantapkan peranan merek sebagai sarana untuk meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggungjawab⁶.

Memang pada kenyataannya perubahan dari UUM No.21 Tahun 1961 ke UUM No.19 tahun 1992 sangat fundamental, dalam artian perubahan terjadi terhadap struktur hukum yang sangat penting, antara lain yang sangat nampak adalah terhadap perubahan stelsel hak merek, yang menurut UUM No.21 tahun 1961 secara deklaratif pada aturan UUM No.19 Tahun 1992 digunakan stelsel konstitutif. Analisis terhadap perlindungan hukum yang diberikan dalam UUM No. 19 Tahun 1992 dapat dijelaskan pada Pasal-Pasal penting dibawah ini :

UUM No. 19 Tahun 1992 strukturnya menggunakan pengertian umum untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diatur dalam isi Undang-undang tersebut, seperti dalam nampak dalam Pasal 1:

⁶ *ibid.* hal. 150.

1. 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.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang-barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakannya dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.
6. Menteri adalah menteri yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan merek.
7. Kantor merek adalah satuan organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek.

Dari penguraian di atas UUM No. 19 Tahun 1992 dilengkapi dengan pengertian umum, merupakan konteks moderen dan lebih luas karena selain itu pengertian umum tersebut juga telah mengatur pembatasan menyangkut pengertian Merek dagang, merek jasa, merek kolektif dan lisensi⁷.

Pada UUM No. 21 tahun 1961 merek disebutkan dalam merek perusahaan dan merek perniagaan, maka dalam UUM No. 19 Tahun 1992

⁷Wawancara dengan Bapak Wayan, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 14 November 2003.

merek diklasifikasikan dalam penyebutan merek dagang dan merek jasa (Pasal 2 UUM No. 19 Tahun 1992).

Menurut Pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992 :

"Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya".

Bandingkan Pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992 dengan Pasal 3 UUM No. 21 Tahun 1961, Pasal tersebut memberikan arah bahwa UUM No. 19 Tahun 1992 menganut stelsel konstitutif, merek sebagai hak khusus hanya diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar, artinya yang memakai lebih dahulu apabila tidak mendaftarkan maka kepadanya hak merek tidak ada, dalam sengketa antara pemakai merek yang terlebih dahulu dengan pendaftar merek yang terlebih dahulu, konsekuensi hukum menurut UUM No. 19 Tahun 1992 akan mengakui pendaftar dari pada pemakai yang tidak mendaftarkan. Kenyataan hukum ini berimplikasi pada kordinasi hukum yang lebih jelas, artinya pemilik merek tidak ada pilihan harus meregistrasi diri kalau mau mendapat pengakuan hukum.

Prosedur Pendaftaran Merek pada Stelsel Konstitutif

Pasal 4 ayat (1) UUM No. 19 Tahun 1992 menyatakan :

"Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik".

Beritikad baik dalam konteks ini merupakan pasal proteksi yang diberikan kepada pemilik lain dari suatu merek yang sudah didaftar oleh orang lain, untuk mengajukan gugatan atau keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut, hal positif pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam waktu yang relatif panjang, namun negatifnya kepastian terhadap pemilik sah sangat kabur, karena adanya itikad baik yang perlu pembuktian formal⁸.

Pasal lain yang penting dalam UUM No. 19 Tahun 1992 menyangkut perlindungan hukum atas hak merek adalah pada Pasal 7 mengenai jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek yang didaftar yaitu 10 tahun dihitung sejak penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan, Pasal 12 mengenai pendaftaran dengan hak prioritas yang merupakan penyesuaian dengan keputusan konvensi Paris tahun 1883, Pasal 19 mengenai pengumuman yang berlangsung selama enam bulan, Pasal 25 mengenai pemeriksaan substansif terhadap permintaan pendaftaran merek, Pasal 31 mengenai permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek.

Pasal lain yang penting adalah Pasal 51 UUM No. 19 Tahun 1992 mengenai penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek :

1. Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dilakukan kantor merek baik atas prakarsa sendirimaupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
2. Penghapusan pendaftaran atas prakarsa kantor merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa :
 - a. merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; atau

⁸Wawancara dengan Muharam, penasehat hukum YLBHI Semarang pada tanggal 17 November 2003.

- b. merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Yang dimaksud dengan "penggunaan terakhir" adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Saat tersebut dihitung dari tanggal produksi yang terakhir, sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar dimasyarakat. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula bentuk penulisan kata atau huruf atau penggunaan warna yang berbeda.
3. Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada kantor merek.
 4. Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat dalam daftar umum merek, dan diumumkan dalam berita resmi merek.
 5. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.
 6. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hanya dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas setuju untuk menyampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

7. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Selain mengatur perlindungan merek lewat kemungkinan penghapusan merek juga diatur mekanisme pembatalan terhadap merek, dan perlindungan lainnya dalam UUM No. 19 Tahun 1992 juga diatur tentang ganti rugi Pasal 72 dan ketentuan Pidana Pasal 81⁹.

Secara umum perlindungan terhadap pemegang merek berdasarkan UUM No. 19 Tahun 1992, sangat luas dan komplit juga lebih moderen dalam penyesuaian dengan dampak globalisasi yang sebenarnya pada waktu itu baru merupakan bayangan akan masa depan dari perdagangan dunia. Hanya saja kelemahan dari UUM No. 19 Tahun 1992 terletak pada proses mulai pendaftaran sampai pada pengesahan merek yang terlalu panjang dan lama, misalkan pada saat berkas permohonan pendaftaran yang telah lengkap diterima digunakan 14 hari (paling lambat) untuk diumumkan, selanjutnya pengumuman tersebut berlangsung 6 bulan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substansif selama 9 bulan, apabila permintaan merek dapat disetujui maka akan didaftar dalam daftar umum merek selanjutnya 30 hari setelah itu sertifikat merek akan diberikan, berarti secara keseluruhan waktu yang digunakan adalah 16 bulan 14 hari.

⁹ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta*, *Op cit*, hal.160.

Panjangnya waktu yang ditempuh dalam stelsel pendaftaran merek tersebut juga memberikan implikasi positif yaitu preferatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan hak merek oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak, namun kenyataan juga mengungkapkan dalam penerapan UUM No. 19 Tahun 1992 juga marak terjadi penyalahgunaan merek oleh pihak lain, jadi secara konseptual perlindungan hukum yang telah coba diberikan dalam UUM No. 19 Tahun 1992 juga tidak menjamin penyelenggaraan Hukum merek secara tepat.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

Literatur-literatur hukum merek banyak menulis bahwa lahirnya UUM No. 14 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari UUM No. 19 tahun 1992, berdasarkan analisa penulis bahwa memang menurut kenyataannya UUM No. 14 Tahun 1997 lebih sebagai penyempurnaan dari Hukum merek yang telah tertuang dalam UUM No.19 tahun 1992, dalam UUM No. 14 Tahun 1997 tidak banyak hal baru selain mengatur indikasi geografis dan indikasi asal selebihnya adalah perubahan terhadap UUM No. 19 tahun 1992¹⁰.

Pertimbangan penting dari penyempurnaan Undang-undang Merek ini adalah seperti yang disebutkan dalam point b bagian menimbang¹¹ :

"Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights., Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang, berlanjutan dengan melaksanakan kewajiban

¹⁰Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya. Hal.31.

¹¹*Ibid.* hal.448.

untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dengan persetujuan internasional tersebut.

Beberapa penyempurnaan yang perlu dicermati berkaitan dengan perlindungan hukum hak atas merek adalah pada penambahan Pasal 6 Ayat (3) mengenai prosedur pendaftaran merek :

"kantor merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis "

ketentuan ayat (3) ini memberikan pembenaran terhadap tindakan dari kantor pendaftaran merek apabila mengetahui merek yang dimohonkan adalah milik orang lain dan sudah terkenal. Artinya prosedur pembuktian dan keberatan penolakan yang dimaksud tidak lagi menjadi bagian penting dari keputusan tersebut.

Pasal 6 ayat (4) :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Maksud dari ketentuan ini mengundang kritikan dan permasalahan di bidang hukum merek, inti pemikirannya bahwa suatu merek yang telah terdaftar untuk satu jenis barang apabila ternyata merek tersebut menjadi terkenal maka terhadap jenis barang lainnya merek tersebut juga dilindungi meskipun jenis tersebut tidak didaftar oleh pemiliknya.

Pelaksanaan hak prioritas Pasal 12 dengan menambah luas cakupan dari tempat dimana hak prioritas itu dapat dilaksanakan, Pasal 21 penambahan point e dengan menambah etiket merek termasuk bagian warna, bahasa termasuk huruf dan angka. Pasal 31 diubah ayat (1) :

“Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substansif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Perlindungan lain dan yang baru dalam UUM No. 14 Tahun 1997 adalah pada Pasal 79 A :

1. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2. Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh :
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat didaerah yang memproduksi barang yang bersangkutan terdiri dari :
 - 1). Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
 - 2). Produsen barang-barang hasil pertanian.
 - 3). Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - 4). Pedagang yang menjual barang-barang tersebut.
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
 - c. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.

Secara umum UUM No. 14 Tahun 1997 memang hanya merupakan penyempurnaan dari UUM No. 19 Tahun 1992, penyempurnaan ini mencakup perluasan terhadap hal-hal yang dapat dilindungi dengan hak merek, stelsel hak merek yang digunakan adalah stelsel konstitutif, masuknya perlindungan terhadap merek-merek terkenal

merupakan wacana baru dalam UUM No. 14 Tahun 1997, kontroversinya adalah merek terkenal seperti Mickey Mouse meskipun tidak terdaftar dalam merek pakaian atau mobil mainan tetap dilindungi mereknya untuk jenis tersebut, hal ini akan memberikan indikasi negatif terhadap kreatifitas, suatu merek terkenal akan bersifat universal.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

UUM No. 15 tahun 2001 sebenarnya ber"status" sama dengan UUM No. 14 Tahun 1997, kalau UUM No. 14 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari UUM No. 19 tahun 1992 maka UUM No. 15 tahun 2001 adalah penyempurnaan dari UUM No. 14 tahun 1997¹².

Selain dari segi pertimbangan mengacu pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, juga stelsel hak atas merek masih menggunakan stelsel konstitutif.

Hal baru dari UUM No. 15 tahun 2001 ini adalah bagian penyelesaian sengketa yang menunjuk pengadilan Niaga sebagai lembaga hukum yang digunakan dalam sengketa merek (Pasal 76), tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga (Pasal 80) dan Kasasi (Pasal 82), alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 84).

Secara umum UUM No. 15 tahun 2001 menyempurnakan isi dari UUM No. 14 tahun 1997 dengan menitik beratkan pada bidang

¹²Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, **Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001**. *Op cit.* hal.1

penyelesaian sengketa, pengaturan mengenai kelengkapan hukum dalam penyelesaian sengketa serta prosedur-prosedurnya diatur lebih lengkap¹³.

Sepertinya UUM No. 15 tahun 2001 merupakan penyadaran bahwa maraknya sengketa merek menjadi perhatian serius, mekanisme pembentukan Undang-undang merek baru yang menjamin atau berusaha meminimalisasi terjadinya pelanggaran di bidang merek tidak membuahkan hasil yang maksimal, terbukti dari waktu ke waktu perkara merek masih saja banyak, landasan pikiran ini menurut penulis sebagai salah satu alasan dibuatnya UUM No. 15 tahun 2001, dimana penyelesaian sengketa dapat diselesaikan lewat mekanisme lain diluar peradilan.

B. Pengaturan Hak Merek Secara Deklaratif dan Konstitutif

Keuntungan Dan Kerugiannya.

Seperti yang diketahui dalam sejarah Undang-Undang Merek Nasional, kita pernah menggunakan dua macam stelsel pengakuan hak atas merek yaitu stelsel Deklaratif yang dianut dalam UUM No. 21 Tahun 1961 dan stelsel konstitutif yang dianut dalam UUM No. 19 tahun 1992, UUM No. 14 tahun 1997 dan UUM No. 15 Tahun 2001.

Sebagai anggota dari Paris Union, Indonesia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris Union, pembentukan peraturan nasional di bidang merek tidak boleh melanggar ketentuan dalam Paris Union. Walaupun demikian Konvensi Paris Union memberikan kebebasan

¹³Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. *Op cit.* hal.2

tiap-tiap negara untuk mengatur masalah-masalah Merek dengan perundang-undangannya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan nasional, misalnya tiap negara dapat menentukan sendiri berkenan dengan hak merek yang akan digunakan, karena pemakaian pertama (Deklaratif) atau karena pendaftaran (konstitutif).

Selain dari dua model diatas ada juga variasi lain misalnya yang digunakan di Prancis, Belgia, Luxemburg dan Rumania dimana pendaftaran diterima begitu saja tanpa perlu diadakan pemeriksaan mengenai terpenuhinya syarat-syarat permohonan termasuk kemungkinan adanya pertentangan dengan merek-merek orang lain¹⁴.

Pentingnya stelsel merek karena berimplikasi terhadap pemilik dari merek tersebut, setidaknya menurut stelsel hukum yang dianut dalam suatu negara, pada dasarnya menurut konsep penulis antara stelsel deklaratif dan konstitutif masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan, tinggal bagaimana mensiasati keuntungan yang lebih dominan dari penggunaan suatu stelsel yang dipilih.

Pada pokoknya pemilihan stelsel yang akan digunakan lebih dimaksud untuk memberikan perlindungan yang maksimal khususnya di bidang hukum merek, merujuk pada kebebasan penggunaan stelsel yang diberikan, prinsipnya dunia internasional juga mengakui bahwasanya penerapan suatu stelsel berhasil atau tidak bila didukung oleh kondisi interen dari negara yang bersangkutan, kondisi interen ini dapat berupa keadaan wilayah atau faktor geografis, kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki berkaitan dengan penguasaan teknologi dan

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, *Op cit.* hal. 4.

kepentingan nasional terhadap stelsel itu misalnya penggunaan stelsel untuk memacu industri dalam negeri.

Stelsel deklaratif adalah stelsel yang mengatakan bahwa pemakai pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek dan bukan pendaftarannya, stelsel ini yang dianut dalam UUM No. 21 Tahun 1961.

Sebenarnya stelsel deklaratif itu sendiri dalam penerapannya sangat bermacam-macam, ada yang menggunakan stelsel deklaratif tetapi cara mempertahankannya terhadap pihak ketiga, baik dari segi perdata maupun pidana hanya dimungkinkan setelah adanya pendaftaran, tetapi ada juga yang mendasarkan hak merek tersebut hanya berdasarkan pemakaian belaka, dan memberikan perlindungan yang sempurna karena pemakaian ini, tanpa perlu dilakukan pendaftaran, adapula dimana pemakaian pertama disyaratkan harus demikian rupa hingga hanya pemakaian yang membuat merek bersangkutan menjadi terkenal, diakui sebagai penciptaan hak atas merek itu¹⁹.

Di dalam stelsel yang diatur dalam UUM No.21 Tahun 1961, maka pendaftaran memberikan suatu hak tertentu, bahwa orang yang mendaftarkan dianggap menurut hukum sebagai orang yang adalah pemakai pertama dari merek itu dan karenanya yang berhak tetapi apabila seseorang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang lebih dahulu memakai merek bersangkutan dari pada orang yang mendaftarkan merek itu, maka pendaftaran yang bersangkutan dapat dihapuskan. Dengan lain perkataan pendaftaran ini "kalah" terhadap pemakai pertama.

¹⁹*ibid.* hal. 4.

Dari pihak yang anti deklaratif dikemukakan alasan-alasan :

Bahwa stelsel deklaratif tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya akan terbuka kemungkinan digugat oleh orang yang mengatakan telah memakai lebih dahulu merek tersebut, stelsel deklaratif juga lebih cocok diterapkan bagi negara-negara berkembang karena didalam negara berkembang sangat sukar menentukan pemakai pertama dari pada suatu merek, maka dengan pendaftaran akan mempermudah menentukan pemilik merek.

Sedangkan dari pihak yang pro stelsel deklaratif dikemukakan alasan : bahwa dengan struktur negara Indonesia yang kepulauan sangat sukar untuk melakukan suatu pendaftaran, disamping itu mengingat fungsi dari merek adalah untuk digunakan maka pemakai lebih beritikad memfungsikan merek dari pada pendaftar yang ternyata datang belakangan. Pemakaian merek lebih menunjukkan pada kebebasan memilih produk dan menghindari menumpuknya registrasi merek tetapi tidak difungsikan.

C. Analisis Terhadap Praktik Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Merek

Hal menarik dari hukum merek kita adalah pelaksanaan terhadap penegakan hukumnya, pada bagian ini pelaksanaan penegakan hukum yang akan penulis berikan kajian adalah menyangkut penegakan hukum dalam kasus *Tancho* dan *Giordano* dengan perbandingan pelaksanaan penegakan hukum dengan dua stelsel hak atas merek yang berbeda.

Kasus *Tancho* yang merupakan contoh dari berprosesnya hukum dengan stelsel hak atas merek secara deklaratif (UUM No. 21 Tahun

1961) dan kasus *Giordano* dalam lingkup hak atas merek secara konstitutif (khususnya UUM No. 19 Tahun 1992, UUM No. 14 Tahun 1997, UUM No.15 Tahun 2001), seperti yang diketahui bahwa dalam masing-masing stelsel, baik stelsel deklaratif maupun stelsel konstitutif, pengaturan menyangkut prosedur pendaftaran, syarat-syarat merek, pemeriksaan serta pengumuman sudah diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya persaingan curang dalam merek.

Namun kenyataannya, dalam kasus *Tancho* dan kasus *Giordano* tidak banyak memberikan perbedaan, bahwa masih sangat minimnya perlindungan dan kepastian hukum yang dapat diberikan dalam UUM Nasional. Contohnya dalam stelsel deklaratif terhadap kasus *Tancho*, meski ada aturan prosedur pendaftaran dan ketentuan syarat-syarat merek, pemeriksaan, pengumuman serta aturan banding terhadap merek yang terdapat keberatan, masih juga kasus *Tancho* dapat lolos.

Mengomentari kasus-kasus merek yang terjadi (dengan mengambil perbandingan terhadap kasus *Tancho* dan *Giordano*) dari hasil penelitian penulis, dapat dikemukakan bahwa ternyata faktor "oknum dan kepentingan" turut ambil bagian dari kenyataan rapuhnya sistem hukum merek nasional, dari hasil ini dapat penulis simpulkan bahwa dengan kondisi sistim yang bagaimanapun bagusnya tetapi tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cakap dan jujur sistim tersebut tidak akan banyak berguna untuk memberikan perlindungan hukum.

Kedua kasus ini sangat menarik, karena masing-masing pihak tergugat dalam tingkat pengadilan negeri maupun banding dimenangkan, dan kalah pada tingkat peninjauan kembali, keputusan atas kasus *Tancho* sendiri dianggap sebagai suatu Yurisprudensi yang brilliant, terlepas dari

dasar pikiran lahirnya keputusan hukum atas kasus-kasus tersebut, dalam bagian ini penulis akan mengkaji kedua kasus tersebut dalam suatu kajian teoritis yuridis.

1. Analisis Terhadap Kasus Tancho.

Duduk Perkara :

Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd) berkedudukan di Osaka Jepang adalah pemilik dan pemakai pertama dari nama merek dagang Tancho yang terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bangau terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetik yang telah didaftarkan sejak tahun 1961 di Philipina, Singapore, dan Hongkong dan sejak tahun 1961 barang-barang merek Tancho tersebut sudah dikenal di Indonesia karena beberapa pedagang di Indonesia telah mengimpornya.

Untuk melancarkan perdagangan di Indonesia Tancho Co. Ltd, mengadakan joint venture dengan N.V. The City Factory di Jakartasehingga terbentuklah PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. (penggugat asli), dibuatlah pabrik di Indonesia dan sejak tanggal 16 april 1971 telah berproduksi dengan memakai merek dagang Tancho.

Dengan surat permohonan tanggal 16 November 1970 No.055/Tancho/XI/71 penggugat asli telah mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Paten tetapi ditolak secara lisan, karena tergugat asli (Wong A Kiong – Direksi Firma Tokyo Osaka Company) telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu (sejak tahun 1965).

Penggugat asli melakukan gugatan ke pengadilan dengan pertimbangan : berdasarkan ketentuan Pasal 4 A ayat 1 dan 2 yo. Pasal 4 C ayat 1 dan 2 Union Paris 1934, tentang perlindungan atas hak milik

perindustrian penggugat asli sebagai wakil tancho Co. Ltd. Di Indonesia mendapat prioritas pemakai pertama.

Pada tingkat pengadilan negeri penggugat dikalahkan, selanjutnya lewat permohonan kasasi penggugat dimenangkan dengan dasar pertimbangan antara lain adalah :

1. bahwa penggugat untuk kasasi (PT. Tancho Indonesia Co. Ltd.) pada hakeketnya tidak lain dari Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd. Jepang) yang sudah lama beroperasi di Indonesia setidaknya adalah Verlengstuk atau sebageaian yang tidak dapat dipisahkan dari tancho Kabushiki Kaisha.
2. bahwa penggunaan merek tancho oleh tergugat dalam kasasi dilakukan secara menyesatkan dan merugikan masyarakat karena menimbulkan kesan seakan-akan produknya adalah asli buatan jepang, sehingga perbuatan tergugat dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 2 ulan dengan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam perkara pidana No. 2145/Pid/1966 karena melakukan kejahatan penipuan .
3. bahwa anggapan Pengadilan Negeri secara apriori bahwa apabila suatu merek terkenal di luar negeri serta terdaftar di berbagai negara dan sekalipun beredar di Indonesia, hukum Indonesia tidak melindunginya, adalah tidak benar sama sekali, karena soal pemakai pertama atas merek di Indonesia menurut Undang-Undang No. 21 tahun 1961 tidak ada disebut suatu keharusan untuk mendaftarkan melainkan hanya disebut diberi perlindungan hukum apabila sudah terdaftar.

4. bahwa berdasarkan perjanjian KMB semua hak dan kewajiban mengenai perjanjian Internasional yang ada dan mengikat pemerintah Nederlands Oost Indie dahulu, sedang penyerahan/pemulihan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia maka dengan sendirinya berdasarkan kontinuitas, semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut beralih mengikat pemerintah Indonesia jadi tidak perlu lagi menandatangani atau meratifikasi uni Paris 1934 karena telah berlaku dengan sendirinya.

Mahkamah Agung dalam hal ini memutuskan :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasai PT. Tancho Indonesia. Co. Ltd., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/1972 G;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/1971 G dan 53/1972 G;

Dari penjabaran kasus ini yang menarik adalah beberapa dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan kasasi PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. yang sebelumnya dikalahkan karena salah satu dasarnya menganggap PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. bukanlah PT. Tancho Jepang melainkan hanya suatu *joint ventura*.

Pendaftaran yang dilakukan oleh Wong A Kiong, karena dipandang telah bertindak tidak dengan itikad baik, telah dibatalkan oleh pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya pertamanya memakai merek tersebut dan yang berhak, salah satu kasus ini yang dipandang sebagai kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan stelsel konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek.

Namun meskipun kasus ini merupakan kelemahan terhadap stelsel deklaratif, namun dalam masa hukum nasional kita menggunakan stelsel konstitutif kasus yang sama juga muncul seperti contoh kasus *Giordano*.

2. Analisis Terhadap Kasus *Giordano*.

Duduk Perkara

Giordano Ltd. (Penggugata) Suatu perseroan menurut Undang-undang negara Hongkong melawan Woe Budi Hermanto (tergugat).

Penggugat adalah pemakai pertama di Indonesia dan di dunia atas merek dagang *GIORDANO*, dan telah terdaftar dikurang lebih 11 negara.

Ternyata merek *Giordano* tersebut telah didaftar oleh tergugat pada tanggal 25 Februari 1985 di bawah nomor 191.775. untuk melindungi produk pakaian jadi, luar/dalam, untuk pria, wanita dan anak-anak, sandal dan kaos kaki.

Adapun maksud tergugat untuk mendaftarkan merek tersebut tidak lain untuk membonceng ketenaran nama dagang serta merek dagang pemohon yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit

Atas dasar tersebut di atas penggugat melayangkan gugatan kepada tergugat, namun gugatan penggugat dibatalkan, termasuk permintaan kasasi, namun dalam permohonan Peninjauan kembali diterima dengan pertimbangan :

1. *Judex facti* dalam putusannya salah menerapkan hukum mengenai maksud dan tujuan UUM No. 19 tahun 1992;
2. Pedoman *Pirate non mutat dominium*;

3. UUM Pasal 6 ayat (1) "nama perniagaan orang lain" serta uni Paris Pasal 6 "*Wellknown trademark*" serta pasal 8 "*tradenam*";
4. Pasal 6 ayat (2a) UUM No. 19 Tahun 1992.

Tentang pertimbangan *judex feciti* ;

Bahwa pemohon peninjauan kembali adalah perusahaan multi nasional kan tetapi *judex feciti* dalam pertimbangannya telah mengabaikan permohonan peninjauan kembali sebagai negara sahabat oleh Republik Indonesia.

Bahwa merek dagang penggugat sudah terkenal di berbagai negara, Indonesia sebagai salah satu peserta uni Paris maka secara langsung menerapkan uni paris sebagai bagian dari hukum Nasional. Pedoman yang terpenting digunakan adalah *pirate non mutan dominium* (pembajakan bagaimanapun juga tidak akan dapat menjadi pemilik).

Giordano Woe Budi Hermanto meskipun dalam stelsel UUM yang berlaku saat kasus tersebut menganut stelsel konstitutif, dan ternyata *Woe Budi Hermanto* adalah juga pendaftar pertama di wilayah Indonesia, tetapi berdasarkan konvensi internasional, dapat dibatalkan hak atas mereknya.

Analisis dari dua kasus di atas memberikan kita pada rangkuman pemikiran bahwa kasus *Tancho* yang berdasarkan stelsel Deklaratif terulang pada kasus *Giordano* yang berdasarkan stelsel konstitutif, pelajaran yang dipetik bahwa ada kelemahan hukum dalam stelsel hukum merek kita yang sebenarnya baik deklaratif maupun konstitutif tetap saja sama yaitu ketidak mampuan instansi terkait dalam melakukan seleksi syarat pendaftaran serta pemeriksaan. Hal ini berimplikasi buruk terhadap penegakan hukum merek di Indonesia

D. Konsekuensi Penegakan Hukum di Bidang Merek dan Permasalahan yang Dihadapi

Apabila kita disudutkan pada argumen menyangkut konsekuensi hukum di bidang hukum merek terhadap perlindungan hak atas merek, bila dibandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi maka sebenarnya stelsel hukum di bidang merek yang kita gunakan sangat rapuh.

Kondisi ini disebabkan stelsel hukum nasional pada hukum merek dibangun atas kepentingan konvensi-konvensi internasional, namun tidak dibentuk suatu stelsel berdasarkan konvensi-konvensi tersebut.

Menurut analisis penulis pergantian stelsel hak atas merek dari deklaratif ke konstitutif tidak memberikan ruang kepastian hukum yang lebih baik bagi penegakan hukum merek, kasus *Giordano* sebenarnya salah satu kasus yang perlu dipertanyakan kemampuan stelsel manajemen/kordinasi dari Departemen Kehakiman Khususnya Direktorat Paten dan Hak Cipta dan Merek (Direktorat Merek).

Kelemahan kordinasi dalam hal mengakses data merek secara global sangat terbatas sehingga celah hukum dalam stelsel pendaftaran digunakan sebagai bagian melegalkan tindakan pemalsuan, misalnya dengan berinisiatif mendaftarkan lebih dahulu.

Pada kondisi demikian permukaan kepastian hukum kita semakin buram tanpa ada kepastian hukum, yang sebenarnya penerapan hak atas merek secara konstitutif dan pihak yang mendaftarkannya malah dikalahkan. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip perlindungan hak-hak merek yang didasarkan pada *Matrial Treatment* dan yurisdiksi tiap-tiap negara, perlu diingat juga bahwa pendaftaran pada negara asal dan negara anggota tidak akan otomatis memberi perlindungan hukum di

negara-negara lain, prinsip hak prioritas dapat dipakai untuk meminta perlindungan hukum atas merek di negara lain yang merupakan negara anggota Uni Paris dan Trips.

Kenyataan tersebut di atas memberikan preseden yang buruk, stelsel atas hak merek yang kita gunakan bukan lagi konstitutif (apabila kita konsekuensi dalam kasus Woe Budi Hermanto harusnya dimenangkan) karena ternyata pendaftar pertama tidak juga mendapat perlindungan hukum sesuai dengan stelsel hak atas merek yang dianut tetapi faktor pertimbangan lain menjadi merumitkan masalah, seperti yang dapat dilihat dalam kasus Tancho, itikad baik menjadi pertimbangan untuk memperoleh hak sebagai pemakai pertama dalam stelsel deklaratif dan juga untuk pendaftar pertama dalam stelsel konstitutif.

Menurut kajian penulis, barangkali memang dalam penegakan hukum stelsel konstitutif lebih baik, namun kondisi geografis dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki maka stelsel deklaratif dapat menjadi pertimbangan, hal tidak perlu mengkhawatirkan kita, karena sebagai filter kedua ada tidaknya pemalsuan merek toh kita tidak konsekuen dengan stelsel yang ada, dalam artian pembuktian sebaliknya masih kita anut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang merek nasional yang pernah berlaku, dari UUM No. 21 Tahun 1961 dengan sistim deklaratif, dan UUM No. 19 tahun 1992, UUM No. 14 Tahun 1997 dan UUM No. 15 Tahun 2001 dengan sistim konstitutif, perlindungan hukum terus menerus disempurnakan dan diperluas berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional khususnya TRIPs, hanya saja dalam sistem UUM No. 21 tahun 1961 perlindungan hukum terhadap pemegang merek dilaksanakan dengan sistem deklaratif yang memberikan Hak Merek dengan sifat hanya sebagai dugaan hukum sebagai Pemakai Pertama, hingga dibuktikan sebaliknya. Memberikan kesempatan didaftarkannya Merek-merek asing di Indonesia tanpa seizin Pemiliknnya. Sedang sistim Konstitutif memberikan Hak Merek kepada pendaftar lebih memiliki kepastian Hukum. Akan tetapi oleh karena prosedur dan persyaratan pendaftar tidak diikuti dengan upaya pembuktian bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya itu adalah miliknya, maka sering merek-merek asing yang tidak atau belum terdaftar, bisa

didaftarkan oleh orang lain tanpa seizin Pemiliknya, sehingga sengketa merek tetap marak terjadi.

2. Keuntungan dalam sistem deklaratif adalah memfungsikan merek dengan memberikan hak kepada mereka yang benar-benar nyata menggunakannya bukan yang hanya sekedar mendaftarkan, kerugiannya sistem ini kurang memberikan jaminan kepastian hukum, sedangkan sistem konstitutif memberikan keuntungan jaminan kepastian hukum lebih baik namun dapat menyebabkan bertumpuknya registrasi merek tanpa pemantauan merek-merek tersebut efektif atau tidak digunakan oleh pemiliknya.
3. Apabila terjadi perbenturan kepentingan antara pemegang merek dalam sistim deklaratif dan pemegang merek dalam sistim konstitutif, maka dari hasil putusan Hakim baik dalam Perkara Tancho dengan sistim Deklaratif, maupun dalam Perkara Giordano dengan sistim Konstitutif, terbukti bahwa Pelaksanaan penegakan Hukum bila terjadi sengketa Merek-merek asing yang belum terdaftar, dan kemudian didaftarkan oleh Pihak Indonesia, terbukti Pemilik Merek Asing dalam pelaksanaan Penegakkan Hukum mendapat Perlindungan Hukum melalui Putusan Hakim

B. Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1. apabila sistem hukum hak atas merek nasional yang akan kita gunakan dapat dilaksanakan secara konsekuen maka kita dapat secara tegas memilih salah satu dari sistem yang ada, kemampuan dari sistem tersebut juga perlu didukung oleh tingkat Sumber Daya Manusia yang dimiliki, maka sangat baik faktor tersebut menjadi pertimbangan atau kita memilih sistem hukum campuran guna lebih menjamin kepastian hukum.
2. Departemen Kehakiman khususnya Direktorat Hak Paten dan Hak Cipta dan Hak Merek dapat lebih berbenah diri dalam hal menyediakan sistem informasi yang lebih baik agar dapat memantau merek-merek terkenal yang sudah terdaftar di luar negeri.
3. Sistem hukum material hendaknya memakai stelsel Deklaratif dengan kemungkinan memakai stelsel konstitutif yang hanya dapat dilakukan oleh pemakai bila dapat membuktikan bahwa merek yang akan didaftarkan tersebut tidak pernah dipakai oleh pihak lain, baik dalam negeri maupun di negara lain (hal ini terkait dengan masalah yuridiksi suatu negara kaitannya dengan berlakunya suatu Undang-Undang).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. Abu. H dan Cholid Narbuko, Jakarta, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, 2002.
- Cornish. W.R., **Intellectual Property, Switt and Maxwell**, London, 1989.
- Harsono Adisumarto., **Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian**, Jakarta, Akademika Pressindo. 1989.
- Insan Budi Maulana, **Pelangi HaKI Dan Anti Monopoli**. Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. 2000.
- , **Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia dan Warna-Warna**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kansil. C.S.T.,**Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta**, Jakarta, Sinar Grafika. 1997.
- Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Poerwadarminta. W.J.S., **Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia Dep P dan K**, Jakarta, Balai Pustaka,1976.
- Saidin.**Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sartono .Kartodirdjo., **Metodologi Penelitian Masyarakat**, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Soekotjo .Handiwinoto., **Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Pasar Bebas**, Bandung, Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- Soerjono .Soekanto., **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, 1989.
- Soetady. Rocky Manaf, **Key Note Adderest : Simposium Nasional HKI**, Jakarta, 2000.
- Sudargo .Gautama., **Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual**. Bandung, PT.Eresco. 1990.
- Syamsurizal. Dick, **Branding De Firnatif Alat Pemasaran Potensial, Humamiora**, Bandung, Utama Press, 1992.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677/K/Sip/1972 Mengenai Perkara PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. Melawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/PDT/1994 Mengenai Perkara Peninjauan Kembali Perdata Antara Giordano Limited Melawan Woe Budi Hermanto, DK.

Lampiran :

Keputusan Pengadilan dan Mahkamah Agung Kasus Tancho.

Keputusan Pengadilan dan Mahkamah Agung kasus Giordano.