

346.0488
16m
p e



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR DALAM PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

oleh :

**GATOT ISMONO
B4A 099 057**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

**PROGRAM KHUSUS MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR DALAM PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

Disusun oleh

**GATOT ISMONO
B4A 099 057**

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10 Maret 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 130 368 053



Ketua Program

Prof. Dr. H. Barda Nawawi, SH.
NIP. 130 350 519

ABSTRAK

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 pokoknya. 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.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat dan untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, dengan pengumpulan data sekunder.

Aturan-aturan terhadap perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dari persaingan usaha tidak sehat selama ini dapat ditemukan dalam beberapa hasil konvensi internasional antara lain pada konvensi Paris Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat, ada beberapa hal yang dibenahi antara lain menyempurnakan sistem pendaftaran merek dari deklaratif ke sistem pendaftaran konstitutif dan menata kembali administrasi pendaftaran merek, juga ada pelaksanaan perlindungan hukum secara pidana dengan ancaman hukuman penjara dan secara perdata dengan ancaman ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang benar berhak atas suatu merek.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Atas Merek Terdaftar, Persaingan Usaha Tidak Sehat*

ABSTRACT

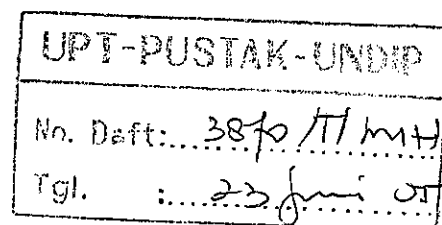
Many trademark usages in trading activities apparently can be categorized as unfair competition. To gain benefits, ones use other's trademark, forge partially or entirely, imitate, and double up with goods whose brand are well-known and large used by people. It leads into deceiving on consumers over the goods they buy.

The objective of the research is to understand and analyze legal protection of right on registered trademark in unfair business competition and analyze its implementation.

The method is normative juridical approach, using secondary data collection.

Regulation over legal protection of right on registered trademark in unfair business competition at this time can be found on some international convention, e.g. Paris convention, criminal code, Civil Code, arranged in the act Regulation No.5 year 1999 Regarding Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, and specifically arranged in trademark act no. 15 year 2001. at the implementation, there are some matters that should be straighten up, e.g. completing trademark registration system from deklarativ to constitutive one, reorganizing administration of trademark registration, and implementation of legal protection threat on loss suffered by the party having the trademark right.

Key Words : Legal Protection, Right on Registered Trademark, Unfair Business Competition.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan banggaku kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum 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 *PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu *PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH.* selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
5. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum.
6. 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 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro
7. Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya untuk istriku tercinta dan Anak-anakku yang 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 kekurang sempurnaan 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 pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum, pada khususnya dalam hukum merek.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2005

Penulis

Gatot Ismono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis	6
E. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Merek Terdaftar	22
1. Sejarah pengaturan merek di Indonesia	22
2. Pengertian merek dan merek terdaftar	30
3. Sistem pemberian hak atas merek terdaftar	41
4. Sistem pemberian hak atas merek terdaftar dalam Undang-Undang merek	42
5. Ruang Lingkup Pelanggaran merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat	44
B. Persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan merek terdaftar	45
1. Pengertian persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan merek terdaftar	45
2. Perbuatan melawan hukum pelaku usaha dalam persaingan usaha tidak sehat.....	48
3. Pemakaian hak atas merek dalam persaingan usaha	

tidak sehat	59
4. Sistem perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat	62
C. Perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat	77
1. Pengertian perlindungan hukum	77
2. Teori perlindungan hukum	78
3. Lingkup perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat	80
4. Perangkat perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	91
1. Periodesasi Pengaturan Hak atas Merek Terdaftar	91
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	107
B. Pembahasan	114
1. Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat	114
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	150
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	199
B. Saran	201
TINJAUAN PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai identitas produk barang dan atau jasa 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.

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 keharmonisan dan standart minimum, salah satunya adalah pembentukan perangkat hukum di bidang perlindungan atas merek¹

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 terkenal².

¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hal.17.

²Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.33.

Pengaturan merek sebagai salah satu bentuk kreatifitas intelektual, 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 diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang "*Merek Perusahaan Dan Perniagaan*"³.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tersebut dirasakan masih kurang tepat dan belum menggambarkan/ mengikat adanya kepastian hukum, karena sifatnya hanya dugaan hukum saja, dan belum menggambarkan adanya kepastian hukum, karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut stelsel Deklaratif. Oleh karena itu maka pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang menganut stelsel konstitutif.

Meskipun penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek terus dilakukan dengan pemberian sanksi yang keras, ternyata para pelaku usaha dalam memasarkan produksinya, yang berupa barang dan atau jasa masih juga seringkali berlaku tidak jujur bahkan melawan hukum, dengan melakukan tindakan 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 pokoknya⁴. 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.

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*

³ C.S.T. Kansil,, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta*, Bandung, Sinar Grafika,1997 hal. 30

⁴*Ibid.* hal 34

*jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*⁵

Pesatnya perkembangan teknologi mendudukkan peran merek menjadi lebih penting, sehingga timbul persaingan-persaingan yang mengarah 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 hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.⁶ Salah satu perlindungan hukum yang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah terhadap persaingan usaha tidak sehat.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat ?

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

2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum Hak Atas Merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat .
2. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat.

Kontribusi Penelitian

Dari analisis di atas dan rumusan masalahnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis sebagai berikut :

1. Segi teoretis

- a. Untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di bidang Hak Merek, khususnya pada merek terdaftar dalam penggalian teori-teori hukum yang tepat dan untuk menambah kemampuan menganalisis persoalan dari sisi hukum dan sosial.

⁶ Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII 2000.

- 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 merek belum secara jelas terakomoditasi 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 terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek.

D. Kerangka Teori

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 internasional⁷.

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*). 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 pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property*)⁸.

Perjanjian Internasional lainnya yang juga menyangkut merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (*TRT Union-Trademark Registration Treaty*) 1973, Traktat ini dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973, traktat pendaftaran merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran Internasional dengan satu permohonan saja⁹.

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan atau jasa secara internasional (1957), diubah di Stockholm (1967) dan Jenewa

⁷Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milk Intelektual*, Bandung, PT.Eresco. 1990.hal.10.

⁸*Ibid.* hal. 263

⁹*Ibid.* hal. 267

(1977). Dalam konvensi ini telah dianut suatu penggolongan barang dan atau jasa secara internasional, yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan Perjanjian Nice¹⁰.

Penggolongan Internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang oleh karena itu mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang, yang telah terdaftar dalam kelas yang sama¹¹.

Semakin banyak klien luar negeri, pemilik *trademark* terkenal yang menginstruksikan untuk mengajukan perkara-perkara di hadapan pengadilan di Indonesia dengan maksud untuk melindungi hak milik mereka yang ternyata di Indonesia banyak didaftarkan oleh pengusaha lokal tanpa adanya persetujuan dengan pihak pencipta atau pemegang hak milik itu¹².

Adapun pengaturan lain terhadap merek dapat ditemui dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, yang paling penting adalah pengaturan mengenai perlindungan dari pada indikasi geografis. Indikasi geografis dirumuskan dalam satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut telah memberikan karakteristik pada suatu benda, seolah-olah

¹⁰*Ibid.* Hal.268.

¹¹*Ibid.* Hal.269.

¹²Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milk Intelektual*, *Op cit.* hal.11

berasal dari wilayah atau tempat di dalam wilayah itu yang memberikan suatu kualitas tertentu atau ciri khas lain dari benda itu, yang secara esensial dianggap terkait pada asal-usul geografis¹³.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb.1912 No.543 Jo. Stb. 1913 No.214. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini dinyatakan terus berlaku, hingga pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961¹⁴.

Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992, 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.

¹³Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

¹⁴Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Op cit* hal. 256.

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 Intelektual merupakan hasil kemampuan intelektual manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, teknologi, desain atau merek.¹⁵

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.¹⁶

1. Pengertian Merek

Dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912* dan UUM No. 21 tahun 1961 yang menganut sistim 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,

¹⁵ Soekotjo Handiwinoto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 8 Agustus 2000, hal. 1.

¹⁶ *ibid* hal. 16.

UUM No.21 tahun 1961 dibedakan atas merek perusahaan dan merek perdagangan¹⁷.

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”¹⁸.

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.¹⁹

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.²⁰

Menurut Insan Budi Maulana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau

¹⁷ Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akademi Persindo. 1987.hal. 193.

¹⁸ C.S.T.Kansil. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta* Jakarta..Sinar Grafika. 1997.hal.150.

¹⁹ Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disusun oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

²⁰ Dick Syamsurizal, *Branding De Firnatif Alat Pemasaraan Potensial, Humaniora*, Bandung , Utama Press, 1992, hal. 15

kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²¹ Pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Merek adalah pengaruh, ciri, bukti atau lambang.²²

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*)

²¹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 101.

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K, Jakarta, PT Balai Pustaka, 1976, hal. 108.*

Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang sangat penting dan berperan dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan barang dan atau jasa, sehingga tidak jarang para pelaku usaha dalam mencari keuntungan melakukan perbuatan yang tidak baik, beritikad tidak baik atau berbuat curang kaitannya dengan merek orang atau perusahaan lain sehingga timbul persaingan yang kurang sehat, dalam melakukan usahanya dengan merek-merek, baik dengan cara pemalsuan, peniruan dan penjiplakan yang secara jelas tidak mencerminkan pada prinsip-prinsip perdagangan secara moderen yang menekankan adanya suatu persaingan, tetapi persaingan yang sehat, persaingan yang kompetitif, seperti dijabarkan oleh Sri Redjeki Hartono : Bahwa salah satu prinsip ekonomi moderen adalah iklim perdagangan dan adanya sistem persaingan yang sehat²³, yaitu dalam meraih keuntungan melalui suatu kompetisi yang sehat bukan persaingan yang kuirang sehat atau curang, yang akan menyebabkan kerugian orang lain atau perusahaan lain yang mempunyai merek terkenal atau yang sudah mempunyai reputasi.

Pembuatan yang dikategorikan pada permainan tidak sehat atau curang, dalam mencari keuntungan usahanya yaitu dengan jalan memakai merek orang lain, memalsukan secara keseluruhan atau pada bagian persamaan pada bagian-bagiannya saja, dengan kata lain

²³ Sri Redjeki Hartono, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, Penerbit Undip, Agustus 2000.

persamaan pada pokoknya bahkan ada lagi dengan cara menjiplak, mendompleng pada merek lain yang sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan produknya oleh masyarakat, atau merek yang sudah mempunyai reputasi, yang sering dilakukan dengan cara menyerupai khususnya pada kemasan produk. Oleh masyarakat sendiri sebagai konsumen sering terjadi kekecohan akan produk barang yang akan diambil, keliru karena sama kemasannya walaupun masyarakat mengetahui secara jelas merek lain, tetapi karena terpadunya oleh kemasan sama sehingga menganggap merek dimaksud merek yang sama, bahkan barangnya pada merek dimaksud juga produknya.

Persaingan 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 sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen atas penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang dari produknya. Dalam 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.²⁴

Sebagai pelaku usaha dalam kegiatan produksinya, atau dalam pemasaran barang dan atau jasanya dengan cara tidak jujur bahkan melawan hukum, sudah merupakan tindakan pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan kepentingan berbagai pihak terhadap pemanfaatan yang berupa barang dan atau jasa, dengan perangkat perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Merek, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Persaingan usaha tidak sehat dalam Hak Kekayaan Intelektual pada Merek antara lain berupa tindakan peniruan atau penjiplakan suatu merek, bahwa dengan adanya tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan berbagai cara yang dilakukan secara tidak jujur yaitu dengan mendompleng, meniru kemirip-miripan merek orang lain atau perusahaan lain yang telah mempunyai reputasi, merupakan tindakan penipuan dan adalah perbuatan beritikad tidak baik, sehingga dapat menyebabkan kerugian baik oleh produsen, maupun

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

oleh konsumen, akibat dari tindakan tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lihat Pasal 381 bis dan Pasal 1365 KUHPerdata).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif, karena secara Yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum Hak Atas Merek Terdaftar dalam Persaingan usaha tidak sehat, juga Normatif melalui pendekatan lewat aturan-aturan hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu pendekatan yuridis Normatif juga mengkombinasikan hasil dari data pustaka primer yaitu Undang-Undang dan sekunder berupa literature-literatur, majalah-majalah dan tulisan ilmiah lainnya serta data pustaka tersier seperti kamus hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan

teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi :

a. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber pada kepustakaan, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu : bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah, baru dan mutakhir terdiri dari :
 - a). Norma Dasar Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - c). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
 - d). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

- e). Peraturan Perundang-Undangan di bidang Merek,
yakni :
- Undang-Undang No.21 tahun 1961;
 - Undang-Undang No.19 tahun 1992;
 - Undang-Undang No.14 tahun 1997; dan
 - Undang-Undang No.15 tahun 2001.
- f). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan erat
hubungannya dengan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa serta memahami bahan
hukum primer, terdiri dari :
- a). Buku-buku hasil karya para sarjana;
 - b). hasil-hasil penelitian;
 - c) Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah
lainnya, yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang
memberikan informasi tentang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- a). Kamus Hukum ;
 - b). Kamus Bahasa Indonesia;

**Sehat, dan sub bab Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek
Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Bab IV merupakan bab Penutup, Bab IV berisi Kesimpulan dan
Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Merek Terdaftar

1. Sejarah pengaturan merek di Indonesia

Perkembangan merek di Indonesia secara historis melalui beberapa periode yaitu:

a. Periode Pertama Pengaturan Merek Sebelum Indonesia Merdeka

Pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah ada pengaturan merek yaitu pada tahun 1912 mengundang *Reglement Industriële Eigendom* (*Reglement* Milik Perindustrian) dengan staatsblad 1912 No. 545 yang pada prinsipnya sama dengan pengertian *Industrial Property* yang diterjemahkan dengan Hak Milik Perindustrian. Merek pada saat itu menganut sistem deklaratif yaitu yang mendapat perlindungan utama ialah pemakai merek pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek, tidak ada perbedaan antara merek biasa (*normal mark*), merek yang telah dikenal dengan baik dalam masyarakat (*well known mark*) dan merek terkenal (*famous mark*). Undang-Undang merek ini belum mengatur mengenai merek jasa, hak prioritas (*priority right*), dan jasa berhubungan dengan lisensi merek (*licencing mark*).

b. Periode kedua pengaturan merek setelah Indonesia merdeka.

1) Undang-Undang Merek dengan Sistem Deklaratif

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London Act 1934 atau lazim disebut Uni Paris versi London pada tanggal 5 Agustus 1948, maka secara langsung Indonesia harus menerima dan mengakui segala ketentuan terutama menyangkut hak perlindungan merek asing terutama yang masuk ke Indonesia berdasarkan dengan "*Hak Perlakuan Yang Sama*" serta prinsip "*Hak Prioritas*".

Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 1961 lahir Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang merupakan pengganti dan pembaruan hukum merek lama yang diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom*, S.1912 No. 545, sebenarnya sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian tahun 1912.¹

2) Undang-Undang Merek dengan Sistem Konstitutif.

Undang-Undang Merek Nomor 21 tahun 1961 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 Tentang Merek yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Merek Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992.

¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977, hal. 56

Perubahan tersebut dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya karena ketentuan persetujuan Uruguay yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1994 di Marakesh Maroko, dan dengan penandatanganan tersebut Indonesia harus berusaha :

- 1) menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung di dalamnya, termasuk TRIP's yaitu *trade related aspectsof intellectual property rights including trade in counterfeit goods* (aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu).
- 2) mewajibkan bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual. Sehingga dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun Indonesia telah melakukan perubahan beberapa ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta, Hak Merek maupun Hak Paten, ketiga undang-undang tersebut telah disetujui perubahannya oleh DPR pada tanggal 21 Maret 1997².

Pada tahun 1992 terjadi perubahan hukum merek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 yang tidak lagi menggunakan sistem deklaratif (stelsel pasif) sebagaimana

²Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya bakti. Bandung,1997. hal. 151.

digunakan oleh Undang-Undang Merek sebelumnya, tetapi menggunakan sistem konstitutif (stelsel aktif) atau atributif, artinya tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi bila mereknya itu tidak didaftarkan. Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada kantor pendaftaran merek³

Pembaharuan hukum yang lain diantaranya adalah :

- 1) Lingkup pengaturan diperluas artinya merek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mencakup merek dagang dan merek jasa, disamping itu disinggung juga pengertian merek kolektif.
- 2) Permintaan pendaftaran dan pemeriksaan substantif artinya bahwa pemeriksaan tidak semata-mata berdasarkan pemeriksaan substantif tetapi juga adanya sistem pengumuman permintaan pendaftaran. Suatu merek, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.
- 3) Hak prioritas artinya dalam Undang-Undang ini juga mengatur hak prioritas yaitu hak oleh pemohon permintaan pendaftaran

³ *Ibid.* hal. 175.

merek yang sebelumnya juga sudah didaftarkan di negara asalnya.

- 4) Pengalihan hak dengan lisensi artinya lisensi dapat diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada penerima dan penerima dapat pula memberikan lisensi lanjutan.
- 5) Adanya pengaturan sanksi pidana dan denda artinya Undang-Undang baru mengatur sanksi pidana baik tindak pidana yang diklarifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran disamping denda.

Dalam perjalanan sejarah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 Tentang Merek, khususnya pada tata cara pendaftaran merek, perubahan tersebut antara lain adalah :

- 1) Pendaftaran dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa sebagai penyederhanakan administrasi merek permintaan pendaftaran merek artinya tidak perlu diajukan secara menyeluruh atau masing-masing dalam permintaan pendaftaran merek lebih dari satu.
- 2) Kewajiban terjemahan bahasa Indonesia bagi permintaan yang memakai bahasa asing atau huruf latin atau angka serta cara pengucapan dalam ejaan latin.

- 3) Penghapusan merek terdaftar tiga tahun berturut-turut apabila tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
- 4) Perlindungan merek terkenal.
- 5) Dalam sanksi pidana pada rumusan ketentuan pidana yang semula tertulis setiap orang dirubah menjadi barang siapa.

Dalam undang-undang ini terdapat penambahan yang tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya, yaitu perubahan dalam lingkup pengaturan perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal dari merek.

Perubahan maupun penyempurnaan selanjutnya undang-undang tentang merek adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, yang dalam ketentuan penutupnya sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997.

Penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, antara lain adalah :

- 1) Proses penyelesaian permohonan seluruh syarat secara administrasi terpenuhi dilakukan pemeriksaan substantif yang sebelumnya menunggu selesai pengumuman.

- 2) Jangka waktu lebih pendek dalam pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) bulan.
- 3) Pada sengketa merek memakai badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga untuk penyelesaian sengketa tersebut lebih cepat.

c. Periode Ketiga pengaturan Internasional yang Berkaitan dengan Merek

Pengaturan internasional yang berkaitan dengan merek antara lain adalah :

- 1). *TRIPs Agreement* merupakan bagian dari perjanjian multilateral *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur aspek-aspek perdagangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian *TRIPs* ini mensyaratkan anggotanya untuk menggunakan prinsip kesesuaian pemohon (*full compliance*) sebagai syarat minimal dan lebih menekankan pada norma dan standar dari perdagangan serta memiliki ketentuan penegakkan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diikuti dengan mengambil tindakan dibidang perdagangan secara silang oleh negara yang dirugikan. Perjanjian ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

- 2). *Paris Convention*, Perjanjian Multilateral yang mengatur mengenai standar perlindungan dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang dan Jasa, Nama Dagang, Indikasi Asal, Desain Industri dan Penegakan Persaingan Curang, Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 24 Tahun 1979.
- 3). *Trademark Law Treaty* merupakan *treaty* yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur sistem permohonan pendaftaran merek dimasing-masing negara. Selain itu juga berguna dalam mengadaptasi sistem aplikasi multikelas dan satu permohonan untuk multi negara, adanya larangan pemeriksaan substantif pada penggunaan merek terdaftar dalam prosedur perpanjangan merek, *treaty* ini diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
- 4). *Nice Agreement* merupakan perjanjian multilateral mengenai klasifikasi barang dan jasa secara Internasional untuk permohonan pendaftaran merek terdapat 34 kelas barang dan 8 kelas jasa. Perubahan ini dimulai sejak Januari 2002 dan Indonesia belum meratifikasi ulang tetapi telah menggunakannya dalam menentukan kelas barang dan jasa pada setiap permohonan merek.

2. Pengertian Merek dan Merek Terdaftar

a. Pengertian Merek (*trade mark*) ;

Merek merupakan salah satu Kekayaan Intelektual dari beberapa hak-hak yang masuk dalam Kekayaan Intelektual seperti Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kemampuan intelektual manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, teknologi, desain atau merek.⁴

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.

Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁵

Merek (*brand*) adalah : suatu nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud

⁴ Soekotjo Handiwinoto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 8 Agustus 2000, hal. 1.

⁵ Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.⁶

Dari uraian diatas tersebut berarti adanya suatu nama merek, yang dimaksud nama merek adalah bagian dari suatu merek yang dapat diucapkan atau dilafalkan. Sedangkan yang dimaksud nama dalam merek ini adalah suatu hal sederhana yaitu suatu etiket yang terdapat unsur misteri dan daya tarik.⁷

b. Pengertian merek terdaftar

Pada ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan Inggris Indonesia arti merek adalah tanda yang dibuat diatas barang-barang oleh seseorang pemberian atau distributor untuk penjual asalnya atau sumbernya.⁸

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 atau jasa.⁹

⁶ *ibid* hal. 16.

⁷ *ibid* hal. 19.

⁸ Eko A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1980*, hal 655.

⁹ Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disusun oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

Branding merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa seseorang atau kelompok penjual serta membedakan karya dari pesaing-pesaingnya.¹⁰

Seminar Hukum Merek bahwa merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan.¹¹

Menurut Insan Budi Maulana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹² Pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Merek adalah pengaruh, ciri, bukti atau lambang.¹³ Oleh Henry Campbell Black merek adalah meliputi perkataan, nama, simbol, atau perlengkapan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹⁴

¹⁰ Dick Syamsurizal, *Branding De Firmatif Alat Pemasaraan Potensial*, Humamiora Utama Press, Bandung, 1992, hal. 15

¹¹ Seminar Hukum Merek oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta 1976.

¹² Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 101.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K*, PT Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 108.

¹⁴ Henry Campbell. Black, *Blacks Law Dictionary, Frase Edition*, ST. Paul Minor, West Publishing CO, 1979.

Merek adalah tanda yang gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan dan jasa.¹⁵

c. Unsur-Unsur Merek

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 unsur-unsur.¹⁶

Menurut para ahli unsur-unsur merek adalah merek lukisan (*build-mark*), merek kata (*word-mark*), merek bentuk (*vorm-mark*), merek bunyi-bunyian (*klasik-mark*), merek sjudul (*titel-mark*).¹⁷

Pada Model Law unsur-unsur merek adalah setiap tanda yang dapat dilihat tertera pada suatu barang atau jasa diartikan sebagai merek.¹⁸ Penjabaran dari unsur-unsur merek adalah :

- a. Gambar
- b. Nama
- c. Kata
- d. Angka-angka

¹⁵Lihat Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁶Lihat Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁷ R Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. keenam, hal. 150.

¹⁸ Ibid hal. 100.

- e. Susunan Warna
- f. Atau kombinasi dari unsur-unsur¹⁹

ad. a. Unsur Gambar pada Merek

Adalah semua obyek yang dapat dilukis/digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar tehnik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan azas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel.

ad. b. Unsur Nama pada Merek

Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat.

Dari uraian diatas menunjukkan banyaknya macam nama :

- Nama keluarga (family nama) ;

Sering dipergunakan sebagai unsur merek, merupakan hak yang melekat secara alami pada tiap orang. Suatu nama juga ada mengandung berbagai ragam pengertian

¹⁹M. Yahya Harahap , *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 182.

selain itu ada juga nama yang tidak banyak mengandung pengertian.

Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena potensial dapat mengaburkan identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama.

Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang mempunyai nama. Nama jenis (*generic name*/adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang atau jasa).

Dalam tata hukum Common Law nama perusahaan adalah nama yang menyangkut perusahaan sebagai suatu identitas, antara lain :

- Nama dagang (*trade name*) identifikasi dari Corporate Name
- Nama bisnis (*Business Name*) ;

- Nama badan hukum terdaftar (*Registered Company Names*) yang disingkat *Company Names*.

ad. c. Unsur Kata pada Merek

Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu.

Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi.

ad. d. Unsur Angka-angka pada Merek

Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain.

Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.²⁰

²⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977, hal. 32

Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas mandiri yang terlalu umum.

Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segi tiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.²¹

Dari uraian diatas merek yang berupa angka saja merupakan salah satu unsur merek yang tidak memerlukan kombinasi dengan unsur tanda yang lain.

ad. e. Unsur Susunan Warna pada Merek

Susunan Warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran.

Dari uraian diatas unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.

ad. f. Kombinasi dari Unsur-Unsur Merek

Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk mencipta suatu merek barang dan atau jasa.

Unsur-unsur yang dimaksud diatas adalah gambar, nama, kata, huruf-

²¹ Djoko Prakoso , *Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia*, Dhara Prize, Tahun 1991, hal. 51

huruf, angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan begitu salah satu unsur dapat dikombinasikan.

d. Ruang Lingkup Merek

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.²²

²² Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menurut Dick Syamsurizal, merek pada umumnya juga dikategorikan sebagai berikut :

1. Merek Bebas

Merek bebas adalah merek yang diciptakan secara bebas dan merupakan jenis merek yang paling kuat, merupakan suatu kata yang belum pernah ada sebelumnya.

Contoh : BIC untuk pulpen dan ballpoint,
NIKE untuk sepatu .

2. Merek Sugestif

Merek Sugestif adalah merek yang dianggap baik, karena mampu memberikan kesan khusus dan biasanya berasal atau diberikan oleh penasehat merek dagang yang sering menarik para manager produk, disamping juga memperoleh perlindungan hukum yang luas, diperlihatkan pada kesan arti merek itu sendiri.

Contoh : IVORY yang mengesankan kebersihan.
LUX untuk sabun mandi.
FANTA untuk minuman ringan.

3. Merek Diskriptif

Merek Diskriptif adalah merek yang sepenuhnya menggambarkan karakteristik dari produk, dianggap dapat

memudahkan, tidak harus bekerja keras dalam menggambarkan atau menjelaskan sifat manfaat produk.

Contoh : Hi-Protein untuk makanan.

4. Merek Umum / Generis

Merek Umum / Generis adalah merek yang merupakan jenjang terakhir dalam kekuatan merek dagang yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari.²³

Jenis merek generis antara lain :

- a). Merek generis yang generis sejak awalnya ;
- b) Merek generis yang disebabkan oleh salah penggunaan.

ad.a). Merek generis yang generis sejak awalnya

Contoh :- Merek sabun untuk produk pencuci, secara umum sabun akan menunjukkan sebagai pelengkap mandi atau mencuci.

- Merek AQUA untuk sejenis minuman air mineral akan menunjukkan sebagai minuman air putih.

²³ Dick Syamsurizal, *Branding Alternatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Utama Press, Bandung, cet.I, tahun 1992.

ad.b) Merek yang generis karena salah penggunaan yang timbul apabila masyarakat menggunakan nama merek suatu produk sebagai nama dari produk itu sendiri.

Contoh :- ASPIRIN salah satu merek dagang untuk jenis obat penawar rasa sakit yang sudah digunakan oleh masyarakat sehingga telah menjadi nama untuk produk yang bersangkutan.

3. Sistem Pemberian Hak Atas Merek Terdaftar

Merek merupakan 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, yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan relatif yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja.²⁴

Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu sumber daya manusia dapat

²⁴ Sri Soedewi Maschom Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 24.

memperlihatkan akan tinggi rendahnya kemampuan dan kreatifitas suatu bangsa.²⁵

4. Sistem Pemberian Hak Atas Merek Terdaftar dalam Undang-Undang Merek

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

a. Sistem Deklaratif

Sistem ini menekankan bahwa hak atas suatu merek secara otomatis akan memberikan kepada pihak yang untuk pertama kali menggunakan merek. Pihak yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapat perlindungan hukum. Dalam literatur asing sistem ini disebut sebagai *first to use principle*. Negara yang menganut sistem ini misalnya Amerika Serikat.

Pemakai merek pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawan memakainya.²⁶

²⁵ 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.

²⁶ R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, hal. 96.

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif adalah suatu sistem dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran 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 Indonesia.

Sengketa merek pada periode *first to use principle* mengalami peningkatan terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal. Peningkatan sengketa merek ini disebabkan oleh karena :

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dahulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya ;
2. Pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi.²⁷

²⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 15.

5. Ruang Lingkup Pelanggaran Merek Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pelanggaran merek terdaftar yang dilakukan oleh para pihak pada umumnya berkaitan dengan fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas dari barang atau jasa yang mempunyai reputasi tinggi sehingga mengandung *goodwill* serta berkaitan dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Ini dikarenakan di dalam hak atas merek melekat keuntungan ekonomis, sehingga selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek tetapi juga oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan utama melakukan pelanggaran merek adalah untuk meraih keuntungan dengan jalan menggunakan merek orang lain tanpa hak melalui penjualan barang atau jasa hasil produksinya.

B. Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kaitannya dengan Merek Terdaftar

1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kaitannya dengan merek terdaftar

a. Pengertian Persaingan

Persaingan adalah berlomba usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan perorangan, perusahaan, negara dibidang perdagangan, produksi, penunjukan dan sebagainya.²⁸

Persaingan adalah hal, cara, hasil kerja bersaing yang tidak sehat, tidak menguntungkan.²⁹ Persaingan adalah beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha) dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.³⁰

Persaingan adalah suatu kebijakan yang dilakukan melalui dua pendekatan yang secara struktural atau tingkah laku, pendekatan struktural dihubungkan dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari

²⁸ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. keempat, tahun 1991.

²⁹ J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 119.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 311.

perusahaan sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga (*price-fixing*) dan perjanjian-perjanjian kolusi yang mempunyai pandangan yang sama terhadap perjanjian Central sebagai usaha untuk menimbulkan monopoli.

b. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³¹

Persaingan usaha tidak sehat adalah berbagai praktek usaha yang dapat memberikan dampak negatif atas kepentingan-kepentingan konsumen.³²

³¹ Achmad Yani dan Gunawaan Widjaja *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan II, Jakarta, tahun 2000.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 312.

Persaingan usaha tidak sehat adalah berbagai praktek usaha yang dapat memberikan dampak negatif atas kepentingan-kepentingan konsumen.³²

Persaingan tidak sehat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah persaingan oleh pelaku usaha dengan cara yang tidak jujur atau tidak beritikad baik dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain dengan cara-cara

:

- Penggunaan merek tanpa persetujuan pemegang merek ;
- Penempatan merek dagang orang lain pada barang dagangan ;
- Penggunaan merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
- Pengungkapan rahasia dagang.³³

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan melawan hukum atau menghambat persaingan.³⁴

³² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 312.

³³ *ibid*, hal 313

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

2. Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta) yang berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu khusus (*eksklusif*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan adalah hak milik materiil melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (intetib) sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual³⁵.

Pelanggaran terhadap hak merek motifasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba meniru atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat, dari tindakan tersebut maka masyarakat dirugikan baik itu produsen maupun konsumennya, selain itu negara pun dirugikan. Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggaran hak merek orang lain, ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata maupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis³⁶.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 15.

³⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op.Cit.hal. 187.

a. *Aspek Hukum Pidana terhadap Persaingan Usaha tidak Sehat atas Merek Terdaftar*

Dalam hukum pidana tindakan bagi yang melanggar hak seseorang dibidang merek, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Pasal 393 ayat (1) dan ayat (2) .

Pasal 393 ayat (1) :

Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau seharusnya diduga bahwa pada barang itu sendiri atau pada pembungkusnya dipakai secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau, untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian walaupun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah .

Pasal 393 ayat (2) :

Bila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun .

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek diatur pula dalam *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001* tentang **Merek** pada bab XIV Pasal 90 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan ini sesuai dengan asas "*Lex Specialis*" dapat menyingkirkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan dan tanda yang sama.

Sedangkan dalam persaingan tidak jujur dapat pula digolongkan pada tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain .

b. Aspek Hukum Perdata terhadap Persaingan Tidak Sehat Hak Atas Merek.

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatannya melanggar hukum tergugat menderita kerugian . Gugatan ganti rugi ini dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata persaingan usaha tidak sehat (*unfair business competation*) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

- a. Dilakukan dengan cara melawan hukum ;
- b. Menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing ;
- c. Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai) ;
- d. Ada hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian perbuatan kegiatan usaha yang melawan hukum dimaksud apabila :
 - 1). Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang ;
 - 2). Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 3). Perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum ;
 - 4). Perbuatan itu bertentangan dengan kepatuhan ;
 - 5). Perbuatan itu bertentangan dengan kejujuran.

Dari pemberatan-pemberatan perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing, baik material maupun immaterial. Kerugian immaterial misalnya dengan menurunnya kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap produk pelaku usaha pesaing, hilangnya pelanggan atau relasi.

c. Aspek Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Hak Atas Merek.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha /satu kelompok pelaku usaha.³⁷

Dalam praktek monopoli kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual tidak dilarang karena Hak Kekayaan Intelektual adalah hak pribadi pencipta atau penemu yang diberikan oleh negara yang patut dihargai dan dilindungi hukum agar dapat didorong terus pengembangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf (b) yang ditentukan bahwa :

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*).

Pemilik Hak Kekayaan melakukan praktek monopoli dalam penggunaan haknya. Khususnya mempunyai hak eksklusif (*exclusive right*) yaitu hak menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ikut memiliki manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya itu.³⁸

³⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 310.

*d. Aspek Hukum Administrasi Terhadap Persaingan Tidak Sehat Hak atas Merek*³⁹

Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan.

1) Kewenangan Pabean

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengertian Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Adapun sebagai pelaksana tugas pokok, dan fungsi di bidang kepabeanan ini di Indonesia diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Konvensi Paris dalam Pasal 9 yang memuat ketentuan bahwa dimungkinkan barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah yang dimiliki warga negara peserta Konvensi Paris, bisa disita waktu diimpor masuk ke negara peserta lain (*All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the*

³⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op. Cit. Hal. 40-45.

Union where such mark or trade name is intitled to legal protection). Atau sekurang-kurangnya diadakan larangan terhadap impor barang-barang termaksud (*Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawfull affixation occured or in the country into which the goods were imported*). Apabila ada indikasi yang palsu tentang sumber barang-barang bersangkutan atau tentang identitas dari orang yang membuatnya, atau pedagang barang itu, dapat dilakukan tindakan serupa.

Ketentuan seperti tersebut di atas di Indonesia telah dimuat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bab X Bagian Kedua pada Undang-undang Kepabeanan 1995 memuat ketentuan Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor Serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Bea dan Cukai menyangkut pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak milik intelektual ini tidak dapat begitu saja bertindak tanpa adanya aduan dari pemilik atau pemegang suatu hak milik intelektual yang merasa dilanggar haknya. Dengan demikian kewenangan Bea dan Cukai dapat dilaksanakan bila adanya pengaduan dari pemilik atau pemegang hak. Kewenangan Bea dan Cukai juga terbatas dalam bentuk penangguhan terhadap barang impor atau ekspor yang diduga hasil pelanggaran hak milik intelektual termaksud.

Pengajuan permintaan penangguhan harus diajukan dengan disertai :

1. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Merek atau Hak Cipta yang bersangkutan.
2. Bukti pemilikan Merek atau Hak Cipta yang bersangkutan.
3. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai.
4. Jaminan.

Kelengkapan untuk permintaan ini bersifat mutlak, penangguhan pengeluaran barang tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Penangguhan dapat dilakukan hanya karena atas permintaan pemilik atau pemegang hak merek atau hak cipta melalui Pengadilan Negeri, yang bila diterima oleh Pengadilan Negeri ditindak lanjuti dengan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan adanya perintah tersebut maka Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya. Pelaksanaan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan

dari Kawasan Pabean terhitung sejak diterimanya perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penangguhan dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja. Perpanjangan penangguhan dapat dilaksanakan satu kali untuk paling lama sepuluh hari kerja, bila ada alasan serta memenuhi syarat tertentu, di antaranya menyertakan perpanjangan jaminan.

Selain atas perintah Pengadilan Negeri, penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor juga dapat pula dilakukan instansi Bea Cukai karena jabatannya. Hal tersebut dilakukan bila terdapat bukti yang cukup kuat bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dan hasil pelanggaran merek atau hak cipta. Tindakan karena jabatan ini dilakukan untuk mencegah peredaran barang-barang yang merupakan atau berasal dan hasil pelanggaran merek atau hak cipta seseorang. Penangguhan karena jabatan ini harus mengikuti sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hak milik intelektual yang berlaku.

Di Inggris ketentuan Konvensi Paris tentang penyitaan atau perampasan barang yang melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual secara tidak sah, telah dicantumkan dalam Pasal 111 dan 112 Undang-undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988, serta Undang-undang Merek 1938. Khususnya lagi pada *Copyright (Customs) Regulation 1982*, dan *Trademark (Customs) Regulation*

1970. Pemilik Hak Merek atau Hak Cipta bila menduga ada barang impor yang melanggar haknya dapat melaporkannya kepada the *Commissioners of Customs and Excise*.

2) Kewenangan Badan Standar Industri

Barang-barang yang diproduksi dengan melanggar hak milik intelektual pihak lain misalnya berupa pemalsuan, peniruan merek ataupun pendomplengan merek (*passing off*), dapat kita duga tidak memenuhi persyaratan standar industri sesuai dengan barang yang aslinya sehingga barang tersebut kualitasnya di bawah standar (*inferior quality goods or services*). Hal itu dapat kita maklumi karena barang palsu baik komposisinya, maupun kualitasnya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan barang yang aslinya. Dan pandangan masyarakat konsumen, barang dengan merek yang dipalsukan ataupun pendomplengan merek dapat dikatakan secara pasti tidak memiliki jaminan nilai dan kualitas yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh barang aslinya.

Akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak milik intelektual seseorang, maka selain merugikan si pemilik hak juga mengakibatkan terkelabuinya konsumen. Di negara industri maju tindakan pelanggaran serupa itu merupakan salah satu objek pengawasan dari Badan Standar Industri. Bila Badan Standar mendapati dugaan adanya

peniruan/pemalsuan seperti itu, dapat segera melakukan penelitian dan segera pula mengeluarkan keputusan untuk melarang barang-barang tersebut beredar di pasaran karena barang demikian tidak terjaga keamanannya. Hal itu untuk mencegah terjadinya kemungkinan dirugikannya konsumen, serta kerugian bagi pemilik/pemegang hak merek yang asli.

Kewenangan yang dimiliki Badan Standar berkaitan dengan hak milik intelektual seperti itu di Indonesia, belum terlihat dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku saat ini. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini tentang standardisasi nasional, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional, hanya ditemukan secara sumir pada Pasal 2 ayat (2), yaitu bahwa standardisasi meliputi metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu.

3) Kewenangan Pengawas Standar Periklanan

Setiap pengusaha dengan segala macam dalih dan caranya, baik berupa dalih positif atau pun negatif akan terus berusaha mendapatkan bagian pasaran (*share of the market*) yang sebesar-besarnya. Tidak dapat disangkal bila untuk mencapai tujuan seperti itu, maka pengiklanan dan promosi merek merupakan salah satu cara yang akan ditempuh oleh para pengusaha.

Dalam kondisi ketatnya persaingan memperebutkan pasar, iklan-iklan dan promosi yang dilakukan pengusaha sering terkadang sangat jauh dari kebenaran mutu dan kualitas barang yang diiklankannya. Konsumen dengan keadaan seperti itu akan memikul akibatnya, di antaranya mendapatkan barang dan atau jasa yang mutunya tidak sesuai dengan yang diiklankan *inferior quality goods and services*. Hal itu terjadi biasanya pada barang atau jasa yang mendompleng merek terkenal.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, pengawas periklanan dapat mencegah sedemikian rupa, bila ada pihak yang mencoba mengiklankan sesuatu produk atau jasa yang diduga telah melakukan pelanggaran hak milik intelektual seseorang. Kewenangannya hanya sebatas menegur, yang selanjutnya memberi informasi kepada lembaga yang berwenang dalam penanganan pelanggaran hak milik intelektual.

3. Pemakaian Hak Atas Merek dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sistem 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 sistem 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 memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dan barang orang lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia"

Namun demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebenarnya sudah mengakomodasi ketentuan pendaftaran yaitu seseorang yang mendaftarkan merek untuk pertama kali dianggap sebagai pemakai pertama. Akan tetapi hal demikian bisa dibatalkan oleh orang lain yang memakai pertama kali atas suatu merek. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa :

"Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam undang-undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya. kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu"

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengandung konsepsi sistem dualisme⁴⁰ karena di satu sisi memakai doktrin "pendaftaran pertama" atau *first to file principle*. Siapa pendaftar pertama atas suatu merek dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dari pemilik merek orang lain. Namun di sisi lain lebih mengunggulkan doktrin "pemakai pertama atau *first to use principle*, ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan terhadap siapa pemilik pertama sebenarnya. Kondisi demikian

⁴⁰ M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Op Cit.* hal. 336.

menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesempatan ini dipergunakan oleh pihak yang bertikai untuk melakukan pembajakan merek bahkan terhadap merek terkenal dengan jalan mendaftarkan merek sekaligus sebagai pemakai pertama atas merek tersebut di Indonesia. Akibat lebih lanjut adanya persaingan curang dalam perdagangan. Sengketa merek pada periode *first to use principle* mengalami peningkatan terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal. Peningkatan sengketa merek ini disebabkan oleh karena pertama, dengan terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya dan kedua, disisi lain pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan merknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi⁴¹.

Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan kedua undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 maka negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek

⁴¹ Insan Budi Maulana. *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa*. Cita Aditya Bakti, Bandung. 1999, hal.13.

Merak merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak untuk secara eksklusif mempergunakan simbol tersebut. Kepemilikan merek ini merupakan sebuah pengakuan hukum atas imbalan

a) Kepemilikan Hak Atas Merek

1) Perlindungan Hukum Secara Preventif

a. Bentuk Perlindungan Hukum Merek

persaingan usaha tidak sehat

4. Sistem perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar dalam

merek belum berlaku secara efektif.

atau tahapan pemeriksaan substantif dan penguaman, sehingga hak atas permohonan belum final, artinya permohonan tersebut masih melalui proses dicatatkan dalam Daftar Umum Merek karena pada saat tanggal penerimaan penerimaan permohonan (*filing date*) namun akan berlaku efektif sejak secara tersirat disebutkan bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal

Sekalipun dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa :

yang terdaftar, yaitu terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana

yang diterima dari usaha atau hasil yang kreatif. Hak kepemilikan atas merek ini tidak begitu saja diberikan karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Di Indonesia untuk mendapatkan hak kepemilikan atas merek, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 merek yang bersangkutan harus / wajib didaftarkan di dalam daftar umum merek terlebih dahulu. Dalam mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 harus dilandasi dengan itikad baik. Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan mereknya lebih dulu, maka akan diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

Pendaftaran merek ini harus dilakukan karena Indonesia dalam perlindungan merknya menganut sistem konstitutif, dalam mendapatkan hak kepemilikan atas merek melalui pendaftaran, maka terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 7 UU 15 Tahun 2001) :

1. Tanggal, bulan dan tahun ;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon ;

2. Tanda yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum ; Contoh lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, ketentraman, menyinggung rasa keagamaan atau

1. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, terlalu sederhana atau rumit. Contoh terlalu sederhana seperti sepotong garis, sebuah titik dan lain sebagainya. Contoh terlalu rumit seperti lukisan benang kusut, puisi, dan lain sebagainya ;

sebagai merek ini adalah ;
Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001. Tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan menjadikan suatu tanda tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut pendaftaran merek (Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001), beberapa unsur yang kepemilikannya. Disamping tidak adanya itikad baik dari pemohon Tidak semua merek dapat didaftarkan untuk dimintakan hak atas

b). Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

5. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang menggunakan unsur warna ;

4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya melalui kuasa ;

3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan

- melanggar ketertiban yang hidup di masyarakat seperti lukisan porno, dan lain sebagainya ;
3. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dibutuhkan merek tersebut ; Contoh lukisan jeruk untuk sirup yang mengandung rasa jeruk ;
 4. Tanda yang telah menjadi milik umum ; contoh : lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian.
- Terhadap permohonan merek yang harus ditolak pendaftaran oleh kantor merek adalah jika sesuai dengan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001, yaitu :
1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;
 2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain baik pada barang sejenis maupun pada barang yang tidak sejenis ;
 3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal ;
 4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ;

1. Prakarsa dari Dijen HAKI itu sendiri (Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001) mengajukan pendaftaran merek adalah:

Dalam Penghapusan merek, maka pihak-pihak yang dapat dari dalam Daftar Umum Merek yang dapat diuraikan sebagai berikut :
terletak pada alasan yang harus dikemukakan agar merek tersebut dicoret terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal ini perbedaannya hanya hakikatnya adalah sama yaitu untuk mencoret suatu merek terdaftar yang Antara penghapusan dan pembatalan pada merek terdaftar pada

c). Penghapusan dan Pembatalan Merek

Tahun 2001 (Lihat lampiran UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).
syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 15 akan diperpanjang dapat saja ditolak oleh kantor merek jika tidak memenuhi Sedangkan terhadap merek yang telah didaftarkan dan kemudian persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas pihak yang berwenang ;

5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga Nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari

Permohonan penghapusan merek dari pemilik merek dan/atau kuasanya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa. dapat dimintakan penghapusan melalui Dijen HAKI Apabila merek yang dimintakan penghapusannya tersebut masih terikat perjanjian lisensi, (Tahun 2001).

2. Permohonan dari pemilik merek dan/atau kuasanya (Pasal 62 UU No. 15

termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai

Pemerintah ;

- Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan pihak yang berwenang yang bersifat sementara ;

menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari

- Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang

- Larangan impor ;

atau pemakaian terakhir, kecuali atas alasan :

dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran

a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih

adalah :

Alasan dan Dijen HAKI melakukan penghapusan pendaftaran merek

- maupun pembatalan merek yang dapat diajukan dalam pembatalan merek, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek adalah :
1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga bidang konsumen dan majelis/Lembaga keagamaan ;
 2. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu Jaksa, Yayasan/Lembaga bidang konsumen dan majelis/Lembaga keagamaan ;
 3. Permohonan dari pihak ke tiga yang berkepentingan terhadap merek terdaftar melalui putusan pengadilan (Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001) Gugatan dari pihak ke tiga ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Alasan dari pihak ke tiga mengajukan gugatan permohonan penghapusan ini sama dengan alasan yang digunakan oleh Dijen HAKI atas prakarsanya sendiri yang tercantum dalam Pasal 61 ayat 2 huruf a dan huruf b untuk menghapus merek yang telah terdaftar. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat diajukan upaya kasasi. Dijen wajib melaksanakan putusan badan peradilan ini setelah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap
- Dalam pembatalan merek, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek adalah :
3. Permohonan dari pihak ke tiga yang berkepentingan terhadap merek terdaftar melalui putusan pengadilan (Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001) Gugatan dari pihak ke tiga ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Alasan dari pihak ke tiga mengajukan gugatan permohonan penghapusan ini sama dengan alasan yang digunakan oleh Dijen HAKI atas prakarsanya sendiri yang tercantum dalam Pasal 61 ayat 2 huruf a dan huruf b untuk menghapus merek yang telah terdaftar. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat diajukan upaya kasasi. Dijen wajib melaksanakan putusan badan peradilan ini setelah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap
- maupun pembatalan merek yang dapat diajukan dalam pembatalan merek, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek adalah :

2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal.

Terhadap alasan diajukannya pembatalan merek ini berdasarkan alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001. Permohonan gugatan pembatalan merek ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga, sedangkan tenggang waktu yang diberikan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar ini seperti yang diatur dalam Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- Gugatan pembatalan merek ini harus diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut
2. Tanpa batas waktu

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum

2) Perlindungan Hukum Secara Represif
a) Menanganan Melalui Hukum Perdata

Keberadaan perlindungan hukum tanpa adanya sanksi bagi pelanggarnya akan percuma saja. Sehingga bagaimanapun sanksi hukum dalam hal ini tetap diperlukan keberadaannya.

Dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah kekuasaan Pengadilan Niaga⁴² Khusus terhadap penyelesaian perkara merek ini terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi⁴³ (tanpa melalui banding di Pengadilan Tinggi).

Berdasarkan pada Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001, maka gugatan yang dapat diajukan pemilik merek terhadap pelanggaran merek dapat berupa :

1. Gugatan ganti rugi; dan / atau
- Dua hal yang dipertimbangkan dalam menilai jumlah ganti rugi di sini adalah ;

- a. Kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dan pelanggaran terdakwa
 - b. Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut ;

Dapat dilakukan lewat suatu penetapan sementara yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga yang bersifat segera dan efektif. Penetapan

⁴² Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga dapat dilihat dalam Pasal 80 UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
⁴³ Tata Cara Permohonan Kasasi dapat dilihat dalam Pasal 83 UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

sementara ini dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat sebagai berikut ⁴⁴:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek ;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek ;
- c. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

3. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian ;

4. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti.

Diterbitkannya penetapan sementara ini adalah untuk mencegah berlanjutnya perbuatan pelanggaran merek (menghentikan baik produksi maupun peredarannya) yang hanya akan mengakibatkan kerugian lebih besar pada pemohon (pihak yang haknya dilanggar) dan mencegah penghilangan barang bukti.

b) Penanganan Melalui Hukum Pidana

Jika kita perhatikan bunyi dan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Undang

Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

“Tiada perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang yang terdahulu dari perbuatan itu”

⁴⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op Cit.* hal. 108.

Berdasarkan atas rumusan dari Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut, maka

sesorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Ada suatu norma pidana tertentu ;

2. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang ;

3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi⁴⁵.

Fokus pemidanaan dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini lebih ditekankan

pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana

badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi

kerugian korban. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief

bahwa banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan

kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari

akibat-akibat lainnya menyertai atau berhubungan dengan di rampasnya

kemerdekaan seseorang⁴⁶ :

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, maka terhadap Pasal 90 -

94 UU No. 15 Tahun 2001 ini merupakan delik aduan⁴⁷. Delik aduan ini

merupakan bagian dan syarat untuk dapat dituntut, disamping keberadaan

⁴⁵ Satipio Rahardjo. *Op Cit*. hal. 27

⁴⁶ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997. hal. 139.

⁴⁷ Zainuddin Jahisa. *Peran Jaksa Dalam Peregakan Undang-Undang Desam Industri dan*

Merek. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desam

Industi dan Merek. Diselenggarakan Oleh Kerjasama III/APIC, IP Clinic, P3HAKI,

LPKWu, UNS, Asosiasi Alumni III Indonesia, FH UII, dan FH Undip. Surakarta 14 Februari

2002. hal. 5.

delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu.

c. Penanganan Melalui Administrasi Negara⁴⁸

Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan.

1) Penanganan oleh Pabean

Konvensi Paris dalam Pasal 9 memuat ketentuan yang memungkinkan barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah yang dimiliki warga negara peserta Konvensi Paris, bisa disita waktu dUMPOR masuk ke negara peserta lain (*All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection*).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mekanisme hukum melalui Kepabeanan untuk melindungi merek sudah tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bab X pada Undang-undang Kepabeanan Tahun 1995 memuat ketentuan

⁴⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op. Cit. hal. 194-197.

Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang kepabeanan di Indonesia ini diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau ke luar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat (daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung) untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menanggukhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dan Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia (Pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Pengajuan permintaan penangguhan harus diajukan dengan disertai:
1. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan.

2. Bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan.

Atas permintaan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai penanggungan tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada Importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penanggungan pengeluaran barang impor atau eksportnya. Selain itu terhitung diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat, melaksanakan penanggungan

perintah penanggungan.

dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu; mengurangi kemungkinan pelanggaran merek dan hak cipta. Keberadaan jaminan yang cukup untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan dimaksudkan untuk menghindari penggunaan ketentuan ini dalam Kelengkapan untuk permintaan ini bersifat mutlak. Hal tersebut

4. Jaminan.

cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai.

3. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penanggungan pengeluarannya, agar dengan

Setiap perusahaan dengan segala macam dalih dan caranya, apakah dalih itu positif atau negatif bukanlah menjadi soal akan berusaha terus mendapatkan bagian pasaran (*share of the market*) seluas mungkin. Dengan konsumen dengan keadaan seperti itu bisa menikmati akibatnya. Dengan

3. Penanganan oleh Badan Standar Periklanan

Kenyataan seperti itu mengharuskan badan tersebut mengeluarkan keputusan untuk melarang barang tersebut boleh beredar karena tidak terjaga keamanannya juga sekaligus merugikan konsumen, dan pula merugikan pemilik merek.

Barang-barang yang memakai merek yang tidak sah, dapat kita duga tidak memenuhi persyaratan standar industri yang telah ditentukan, baik komposisinya, maupun kualitasnya. Dengan demikian barang tersebut dapat dikatakan di bawah standar (*inferior quality goods or services*), penggunaan merek yang tidak sah tersebut juga adalah usaha untuk mengelabui konsumen. Tindakan serupa tersebut merupakan salah satu objek pengawasan dari badan standar industri.

2. Penanganan oleh Badan Standar Industri

Barang-barang yang memakai merek yang tidak sah, dapat kita duga mengeluarkan barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.

⁴⁹ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press Edisi II, Jakarta 1995, hal. 876.
⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Edisi II, Jakarta, 1997, hal. 360.

1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas ;
memunyai arti⁵⁰ :

tempat berlindung atau bersembunyi⁴⁹. Sedangkan kata "hukum" arti setiap kata yaitu "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan berarti Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Usaha Tidak Sehat

C. Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam Persaingan

kerugian.
yang menyasarkan konsumen, sehingga konsumen dihindarkan dari hak merek orang lain. Pengawas periklanan bisa melarang iklan merek demikian sedini mungkin dapat dicegah adanya pelanggaran terhadap situasi persaingan di pasaran melalui kode etik periklanan. Dengan Pengawas Periklanan dengan kewenangannya dapat mengontrol

sehat atau tidak adil (*unfair competition*).
adanya perpacuan seperti itu memungkinkan gejala persaingan tidak

2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa undang-undang maupun keputusan hakim sebagai yurisprudensi.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu :

- a. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang;
- c. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dan warga masyarakat pada umumnya ;
- d. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan⁵¹.

2. Teori Perlindungan Hukum

Suatu karya intelektual dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko. Oleh

⁵¹ Barda Nawawi Arief. *Polisi Sebagai Penegak Hukum. Masalah-Masalah Hukum*. Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988. hal.7.

karena itu perlindungan terhadap pencipta, desainer atau penemu dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan. Pendapat demikian dikembangkan oleh *incentive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial⁵². Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dan kepemilikannya seseorang akan mendapatkan

⁵² Sunarjati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1982. hal. 124.

Perindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang diberikan kepada warganya sendiri....”

“Setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang prinsip national treatment dalam TRIPs bahwa :

sebagaimana tersebut dalam prinsip *resiprositas* (timbal balik) maupun merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri Perindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas

Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Lingkup Perindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam

juga dapat memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya kehidupan peradapan dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan perkembangan hak kekayaan intelektual sangat artinya bagi taraf karya intelekta baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip

menginginkan aman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang orisinal sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai etika baik artinya sekalipun telah mempunyai sertikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai ; etiket buruk.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M. Yahya Harahap mencakup⁵³:

- a. melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 1. mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.
 2. menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal/geografis, sentuhan kultural (*cultur attachment*) dan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).

⁵³M. Yahya Harahap. *Ibid.*, hal. 370-371.

- b. melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
1. memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional dan global;
 2. menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga;
 3. mensuplai barang;
 4. mengekspor barang.
- c. melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.
- d. melindungi pengalihan atau transfer merek dalam bentuk
1. transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris;
 2. transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, menggunakan, menghibahkan);
 3. dalam bentuk lisensi, memberi ijin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

4. Peringkat Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hak atas merek yang diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif

perlu mendapat perlindungan hukum yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga)

perangkat yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan Kantor

Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

a. Peraturan Perundang-undangan

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav

Radbruch⁵⁴ terdiri dari keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Realita

menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam

masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis

dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan

oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu

Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian

hukum adalah adanya peraturan perundang - undangan. Peraturan

perundang - undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana

dikatakan oleh Aigra dan Duyvendik⁵⁵ bahwa perundang-undangan

memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu

⁵⁴ Sañipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Alumnus. Bandung. 1982. hal. 20.
⁵⁵ *Ibid.*, hal. 115.

peraturan dibuat maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedmann⁵⁶ termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Sejak jaman Belanda, peraturan yang melindungi merek sudah ada yakni *Reglement Industrie Eigendom* S. 1912 No. 545 (aturan tentang hak milik perindustrian). Sistem yang digunakan untuk melindungi hak atas merek adalah *first to use principle* atau sistem deklaratif yaitu pemakai merek pertama kali yang mendapat perlindungan utama. Sistem deklaratif ini dianut terus sampai dengan tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 21⁵⁷. Bahkan menurut Sudargo Gautama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian dari tahun 1912⁵⁸.

⁵⁶ Lawrence M. Friedmann. *The Legal System : A Social Science Perspective*. Russel Foundation, 1975, hal.15.
⁵⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.
⁵⁸ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Alumni Bandung, 1977, hal. 10.

Sistem perlindungan deklaratif ini tidak mutlak memberi jaminan

perlindungan atas kepemilikan merek karena masih dimungkinkan adanya pembatalan dari pihak lain yang mampu membuktikan bahwa dia sebagai pemakai pertama atas merek tersebut. Kemudian sistem tersebut diganti dengan sistem pendaftaran (konstitutif) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 hingga akhirnya sistem tersebut masih tetap dipertahankan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pengajuan permohonan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

b. Pengadilan dan Yurisprudensi

Selain undang-undang, pengadilan, termasuk MA, juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Pengadilan pada saat memeriksa gugatan merek dapat memerintahkan tergugat, atas permintaan pengugat, untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak dengan suatu penetapan sementara sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Merek. Permintaan dari pengugat tersebut dikenal sebagai tuntutan provisi yang diperbolehkan oleh Hukum Acara Perdata dalam Pasal 180 HIR dengan maksud agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi dari hasil perdagangan barang atau jasa

yang menggunakan merek pengguat. Sesuai Pasal 85, pengadilan berwenang untuk memerintahkan penetapan sementara mengenai pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Keputusan hakim dalam pengadilan yang merupakan yurisprudensi juga dapat memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Karenanya dalam program pembentukan hukum dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan serta pembinaan yurisprudensi. Program tersebut ditindak-lanjuti dengan Seminar Hukum Nasional⁵⁹ yang menyimpulkan pentingnya pembinaan yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum.
2. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dapat mengalami kemunduran dan stagnasi.
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman.
4. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional.

⁵⁹ Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tanggal 25-29 Juli 1994 dengan tema "Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PFT II. BPHN."

5. Asas kebebasan Hakim janggan dipertentangkan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional. Kebebasan Hakim dimaksudkan bebas dari pengaruh eksekutif.

Yurisprudensi sebagaimana dipaharni oleh Subekti⁶⁰ sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Berbeda dengan Subekti yang menyoroti yurisprudensi sebagai putusan pengadilan. Kansil⁶¹ lebih memandang yurisprudensi sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, Hakim, Indonesia dapat menggunakan yurisprudensi dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek dan memutuskan perkara *passing off*, yang berarti pula menggunakan asas preseden sebagaimana dalam sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law system*. Anggapan demikian lebih didasarkan pada hukum merek Indonesia yang belum mengakomodasi masalah *passing off*.

c. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan perangkat perlindungan hukum yang paling dominan karena merupakan tulang punggung penegakkan

⁶⁰ Subekti. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni Bandung, 1974 hal. 117.
⁶¹ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1986. hal. 50.

hukum hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan khususnya bidang merek.

Aparat penegak hukum yang terlibat langsung di bidang hak kekayaan intelektual adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat Bea Cukai. PPNS HKI menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Undang-undang tersebut adalah undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual termasuk salah satunya undang-undang merek.

Polisi merupakan aparat perlindungan hukum yang berada di depan yaitu sebagai penyidik maupun penyidik. Dalam melakukan perlindungan, Polisi melakukan kegiatan *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.⁶² Kegiatan *pre-emptif* dimaksudkan sebagai upaya untuk merubah atau mengurangi kondisi yang dapat merangsang atau memotivasi fiat pelaku untuk melakukan kejahatan. Kegiatan *preventif* ditujukan kepada sasaran ancaman potensial yang dilakukan untuk menghilangkan "peluang" yang mendukung

⁶² Drs. Kombes. Pol. Edi Wardoyo, *Perindungan HC dalam Perspektif Kepolisian*, Makalah pada WIPO National Seminar on Emerging Issues on Copyrights, Jakarta, 25 April 2002.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) diberi wewenang untuk mengelola administrasi di bidang hak kekayaan intelektual. Sehubungan dengan perlindungan hukum hak atas merek, tindakan administratif dan kantor Ditjen HKI merupakan salah satu perangkat. Tindakan administratif ini bisa dilakukan pada tahap proses permohonan pendaftaran merek

d. Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

pidana di bidang merek.

Hakim sebagai benteng terakhir dalam sistem perlindungan hukum harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan hukum yang seksama. Pemberian putusan yang maksimal oleh hakim juga akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana di bidang merek.

Hakim sebagai benteng terakhir dalam sistem perlindungan hukum harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan hukum yang seksama. Pemberian putusan yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek agar para pelaku persidangan. Jaksa harus mampu membuat surat dakwaan dengan hukuman polisi maupun PNS agar satu perkara dapat diproses dengan lancar dalam hukum yaitu membuat surat dakwaan berdasar hasil penyidikan dan Jaksa sebagai penuntut umum dalam memberikan perlindungan

hukum) ditujukan terhadap sasaran ancaman faktual.

kelancaran terjadinya kejahatan. Sedangkan kegiatan *repressif* (penegakan

dimana merek yang bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 akan ditolak. Demikian juga Ditjen HKI juga berwenang menghapus merek terdaftar dari Daftar Umum Merek jika terbukti merek yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar sesuai Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa.

Undang-Undang merek yang disebut dengan :
Reglement Industriale Eigendom (Reglement Milik Perindustrian) yang dimuat dalam *staatsblad* 1912 No. 545 yang pada prinsipnya sama dengan pengertian *Industrial Property* yang diterjemahkan dengan Hak Milik Perindustrian. Merek pada saat itu menganut sistem deklaratif yaitu yang mendapat perlindungan utama ialah pemakai merek pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek , tidak ada perbedaan antara merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well known mark*) dan merek terkenal (*famous mark*). Undang-Undang merek ini belum mengatur mengenai merek jasa, hak prioritas

Pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

dalam Reglement Industriale Eigendom 1912

a. Periode Pertama Pengaturan Merek Sebelum Indonesia Merdeka
1. Perodesasi Pengaturan Hak Atas Merek Terdaftar

Setelah dilakukan penelitian dokumen pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang pelayanan hukum dan pendaftaran merek Kantor Wilayah Jawa Tengah dan dokumen pada Pengadilan Niaga Semarang, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III

Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 1961 lahir Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang merupakan pengganti dan pembaruan hukum merek lama yang diatur dalam *Reglement Industrielle Eigenom*, S.1912 No. 545, sebenarnya sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian tahun 1912.

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London Act 1934 atau lazim disebut Uni Paris versi London pada tanggal 5 Agustus 1948, maka secara langsung Indonesia harus menerima dan mengakui segala ketentuan terutama menyangkut hak perlindungan merek asing terutama yang masuk ke Indonesia berdasarkan dengan "*Hak Perlakuan Yang Sama*" serta prinsip "*Hak Prioritas*".

1) *Lahtirnya UUM No.21 Tahun 1961*

mempertahankan stelsel Deklaratif ditandai dengan :

b. *Periode kedua pengaturan merek setelah Indonesia merdeka, tetap*

mark).

(priority right), dan jasa berhubungan dengan lisensi merek (licencing

- a. Nama Undang-Undang Merek diubah menjadi Merek Dagang
- b. Definisi Merek, merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan ;
- c. Stelsel pendaftaran deklaratif ;
- d. Pendaftaran merek 10 tahun ;
- e. Disetujui aturan mengenai *lisensi* ;
- f. Pemindahan merek tanpa seluruh atau sebagian perusahaan cukup *good will* nya saja ;

1. Meninjau keseluruhan permasalahan yang menyangkut Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Kesimpulan pembaharuan tersebut adalah :

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1976 tanggal 16 sampai dengan 18 Desember di Jakarta diadakan Seminar Hukum Merek yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai arti sejarah bagi perkembangan merek di Indonesia, khususnya dalam rangka pembaharuan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Kesimpulan pembaharuan tersebut adalah :

Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967 dan WIPO

2) Pembaharuan terhadap UUM No.21 Tahun 1961 dan Ratifikasi

- g. Istilah permohonan dalam hukum acara diganti dengan gugatan;
- h. Penghapusan hak milik;
- i. Undang-Undang Merek tidak perlu dimodifikasikan dalam KUHd;
- j. Merek jasa diatur dalam Undang-Undang tersendiri;
2. Meninjau untung rugi menjadi anggota Uni Paris
- a. Indonesia tetap menjadi anggota atas dasar pemikiran peran dalam perkembangan isi konvensi untuk kepentingan Nasional dan negara berkembang dalam rangka memperlancar alih teknologi;
- b. Melindungi kepentingan rakyat dari persaingan curang;
- c. Tidak terasing akan pergaulan bangsa-bangsa dalam permasalahan Hak Milik Perindustrian;
- d. Memberi kepastian hukum kepada peranan modal asing;
- e. Pilihan antara Konvensi Paris, Revisi London, Revisi Lisabon 1967, dianggap lebih menguntungkan Revisi Stockholm 1967.
3. Tinjauan dalam Konvensi Paris mengenai *National Treatment* bersikap waspada karena dalam asas ini sering mengandung perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang tidak sederajat, sedangkan dalam *The Right of Priority* dalam pembahasan merek harus diperhatikan kepentingan Nasional, tentang *well known*

marks supaya diatur pembatasan yang tegas agar tidak timbul

penafsiran yang berbeda.

Sedangkan *Runedies, Right to Sell dalam Unfair Competition*

harus diperhatikan prinsip yang telah dianut Mahkamah Agung

tentang "*Goodfaith*" atau "*Honest Trade Practice*" artinya pihak

yang bertikad baik harus dilindungi, dari hasil tersebut

Pemerintah berkeinginan menjadi anggota Konvensi Paris Revisi

Stockholm 1967 dan WIPO untuk meratifikasi dengan Keppres

Nomor 24 Tahun 1979.

3) *Lahtinya Instruksi Menteri Kehakiman No.1/1/9 Tanggal 20*

Mei 1978 Tentang Merek Kombinasi

Sebelum keluar Keppres sudah terlebih dahulu lahir

Instruksi Menteri Kehakiman Nomor 1/1/9 tanggal 20 Mei 1978

tentang Merek Kombinasi yang dimaksudkan adalah :

a. Merek kombinasi yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan

dan atau perkataan-perkataan ;

b. Tidak merupakan suatu kesatuan pengertian tersendiri ;

c. Salah satu atau lebih lukisan atau perkataan yang digabung

sama atau mempunyai persamaan dengan lukisan atau

perkataan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih

dahulu.

Pada tahun 1987 keluar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-HC.01 Tahun 1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang penentuan merek terkenal adalah penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik orang lain, tujuan utama adalah untuk melindungi masyarakat dari persyaratan merek terkenal yang dipalsu oleh pelaku yang tidak jujur.

c. Periode Ketiga, UUM Nasional Dengan Sistem Konstitutif

1) Terakhir UUM No.19 Tahun 1992 (diaturannya Hak Prioritas dan

Sanksi Pidana)

Pada tahun 1992 dengan pembaharuan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dengan sistem pendaftaran yang berbeda yaitu memiliki sistem konstitutif artinya merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Pembaharuan dalam merek ini antara lain :

a) Lingkup pengaturan diperluas artinya merek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mencakup merek dagang dan merek jasa, disamping itu disinggung juga pengertian merek kolektif.

b) Perubahan sistem pendaftaran dari deklaratif ke konstitutif artinya bahwa sistem deklaratif perlindungan hukum bagi

6. Adanya peraturan sanksi pidana dan denda artinya Undang-Undang baru mengatur sanksi pidana baik tindak pidana yang
6. Adanya peraturan sanksi pidana dan denda artinya Undang-Undang-Undang baru mengatur sanksi pidana baik tindak pidana yang
5. Pengalihan hak dengan lisensi artinya lisensi dapat diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada penerima dan penerima dapat pula memberikan lisensi lanjutan.
5. Pengalihan hak dengan lisensi artinya lisensi dapat diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada penerima dan penerima dapat pula memberikan lisensi lanjutan.
4. Hak prioritas artinya dalam Undang-Undang ini juga mengatur hak prioritas yaitu hak oleh pemohon permintaan pendaftaran merek yang sebelumnya juga sudah didaftarkan di negara asalnya.
4. Hak prioritas artinya dalam Undang-Undang ini juga mengatur hak prioritas yaitu hak oleh pemohon permintaan pendaftaran merek yang sebelumnya juga sudah didaftarkan di negara asalnya.
- c) Permintaan pendaftaran dan pemeriksaan substansi artinya pemeriksaan substansi tetapi juga adanya sistem pengumuman permintaan pendaftaran. Suatu merek, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.
- c) Permintaan pendaftaran dan pemeriksaan substansi artinya pemeriksaan substansi tetapi juga adanya sistem pengumuman permintaan pendaftaran. Suatu merek, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.
- merka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang hambatan dalam dunia usaha, sistem pendaftaran konstitutif artinya adalah perlindungan hukum bagi merka yang pertama mendaftar merknya.
- merka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang hambatan dalam dunia usaha, sistem pendaftaran konstitutif artinya adalah perlindungan hukum bagi merka yang pertama mendaftar merknya.

- diklarifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran disamping denda.
- 2) *Penyempurnaan pada UUM No.14 Tahun 1997*
- Pengaturan merek di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, penambahan dan penyempurnaan sebagai konsekuensi peserta penandatanganan persetujuan putaran Uruguay, demikian juga pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
- Penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dalam Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1997 pada tata cara pendaftaran merek :
- Pendaftaran dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa sebagai penyetaraan administrasi merek permintaan pendaftaran merek artinya tidak perlu diajukan secara menyeluruh atau masing-masing dalam permintaan pendaftaran merek lebih dari satu.
 - Kewajiban terjemahan bahasa Indonesia bagi permintaan yang memakai bahasa asing atau huruf latin atau angka serta cara pencucapan dalam ejaan latin.
 - Penghapusan merek terdaftar tiga tahun berturut-turut apabila tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
 - Perlindungan merek terkenal.

- e) Dalam sanksi pidana pada rumusan ketentuan pidana yang semula tertulis setiap orang dirubah menjadi barang siapa.
- Adanya suatu penambahan yang tidak dihapus atau diatur sebelumnya adalah : penambahan dalam lingkup pengaturan perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.
- 3) Lainnya UUM No.15 Tahun 2001*
- Penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan Undang-Undang baru pengganti Undang-Undang Merek terdahulu dan Undang-Undang tentang Merek sebelumnya disebut sebagai Undang-Undang lama, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut :
- a) Proses penyelesaian permohonan seluruh syarat secara administrasi terpenuhi dilakukan pemeriksaan substantif yang sebelumnya menunggu selesai pengumuman.
- b) Jangka waktu lebih pendek dalam pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) bulan.
- c) Pada sengketa merek memakai badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga untuk penyelesaian sengketa tersebut lebih cepat.

d. Periode Keempat Pengaturan Merek dengan pengaturan

Internasional

- 1). *TRIPS Agreement* merupakan bagian dari perjanjian multilateral *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur aspek-aspek perdagangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian TRIPS ini mensyaratkan anggotanya untuk menggunakan prinsip kesesuaian pemohon (*full compliance*) sebagai syarat minimal dan lebih menekankan pada norma dan standar dari perdagangan serta memiliki ketentuan penegakan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diikuti dengan mengambil tindakan dibidang perdagangan secara silang oleh negara yang dirugikan. Perjanjian ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

- 2). *Paris Convention*, Perjanjian Multilateral yang mengatur mengenai standar perlindungan dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang dan Jasa, Nama Dagang, Indikasi Asal, Desain Industri dan Penegakan Persaingan Curang, Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 24 Tahun 1979.

Merek merupakan salah satu Kekayaan Intelektual dari beberapa hak-hak yang masuk dalam Kekayaan Intelektual seperti Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kemampuan

Indonesia belum meratifikasi ulang tetapi telah menggunakan dalam menentukan kelas barang dan jasa pada setiap permohonan merek.

8 kelas jasa. Perubahan ini dimulai sejak Januari 2002 dan permohonan pendaftaran merek terdapat 34 kelas barang dan klasifikasi barang dan jasa secara Internasional untuk *Nice Agreement* merupakan perjanjian multilateral mengenai

4). *Nice Agreement* merupakan perjanjian multilateral mengenai diratifikasi dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997.

terdaftar dalam prosedur perpanjangan merek, *treaty* ini larangan pemeriksaan substantif pada penggunaan merek multikelas dan satu permohonan untuk multi negara, adanya Selain itu juga berguna dalam adaptasi sistem aplikasi permohonan pendaftaran merek dimasing-masing negara. menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur sistem

3). *Trademark Law Treaty* merupakan *treaty* yang bertujuan untuk

intelektual manusia baik di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, teknologi, desain atau merek²

Lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-55-UM.06.05 Tahun

2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

yang salah satu point pentingnya adalah pengaturan mengenai Pelayanan

Jasa Hukum Pada Dijen Hak Kekayaan Intelektual, dimana disebutkan

bahwa pada Dijen Hak Kekayaan Intelektual secara rinci terdapat 34 jenis

pelayanan jasa hukum, namun secara garis besar hanya ada 3 (tiga)

bentuk pelayanan jasa hukum, pelayanan tersebut diberikan langsung

kepada pemohonnya.

Namun biasanya pemohon pelayanan jasa hukum mewakilkannya

kepada kantor Kuasa Hukum Jenis Pelayanan Jasa Hukum yang diberikan

Dijen HKI adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Cipta ;

2. Perlindungan Di Bidang Paten ;

3. Perlindungan Di Bidang Merek.

² Soekotjo Handiwimoto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 8 Agustus 2000, hal. 1.

(produknya) atau sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa ;

1. Sebagai tanda pengenal barang atau jasa dengan perusahaan

Fungsi Merek adalah :

barang atau jasa.

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

Adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

Pengertian Merek :

Penetapan Biaya Merek ;

7. Kepmenkeh RI Nomor M.02-HC.01.10 Tahun 1993 Tentang

1993 tentang Daftar Kelas Barang atau jasa ;

6. Lampiran Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1993 tanggal 31 Maret

5. PP 32 tahun 1993 tentang Komisi Banding Merek ;

dimintakan Merek ;

4. PP 24 Tahun 1993 tentang Kelas barang atau jasa yang dapat

Pendaftaran Merek;

3. PP Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan

Merek Kombinasi.

2. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. JME 1/1/9 Tahun 1978 tentang

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Merek;

perlindungan merek meliputi :

Terhadap perlindungan di bidang merek, ditegaskan dasar hukum

1. Surat permintaan pendaftaran merek mencantumkan :
 - a. tanggal, bulan dan tahun;
 - b. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - d. alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia ;

Cara Permintaan Pendaftaran Merek :

1. jasanya kemana-mana.
2. sama dengan merek mempromosikan sendiri barang atau ingatan sewaktu membeli memerlukan barang atau jasa bersama-merupakan semboyan yang dengan mudah masuk dalam 4. Alat promosi, dengan bentuk yang singkat dan sugestif Merek barang atau jasa tersebut (Produsen);
3. kualitas barang atau jasa seperti yang ditentukan oleh pembuat 3. Sebagai jaminan kualitas, suatu Merek dapat menjamin suatu dan lain-lain ;
- barang atau jasa tersebut, misalnya Pepsodent, Blue Band, GIA lainnya dan kemudian dikenal oleh pembeli menjadi nama pembeda barang-barang atau jasa sejenis dari satu dengan 2. Sebagaimana barang atau jasa, merek mula-mula sebagai

- e. macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftaran menggunakan unsur warna;
- f. kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftaran;
- g. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.
2. Surat Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditandatangani pemilik merek atau kuasanya ;
3. apabila perusahaan berdomisili di luar negeri maka harus menunjukkan kuasanya yang bertempat tinggal di Indonesia ;
4. Permintaan pendaftaran merek harus melampirkan :
- a. surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
 - b. dua puluh helai etiket merek bersangkutan;
 - c. tambahan Berita Negara memuat akta pendirian Badan Hukum atau salinan yang sah akta pendirian Badan Hukum, apabila merek adalah Badan Hukum;
 - d. identitas pemohon berupa foto copy KTP dan NPWP;
 - e. surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan

- f. pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang sejenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
5. Membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku :
- a. pendaftaran permintaan merek dagang atau jasa Rp.300.000.-
 - b. pendaftaran permintaan merek kolektif Rp.400.000.-
 - c. permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek Rp.400.000.-
 - d. permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif Rp.500.000.-
 - e. pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek Rp.100.000.-
 - f. pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar Rp.250.000.-
 - g. permintaan petikan resmi pendaftaran merek Rp.5.000.-
 - h. permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya satu merek dengan merek yang telah terdaftar Rp.75.000.-

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar

dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada pendaftaran merek terdapat 2 (dua) sistem yang dianut

yaitu *sistem deklaratif dan sistem konstitutif*.

a. *Sistem Deklaratif dilakukan menurut UUM No.21 tahun 1961*

Sistem ini menekankan bahwa hak atas suatu merek secara

otomatis akan memberikan kepada pihak yang untuk pertama kali

menggunakan merek. Pihak yang dapat membuktikan bahwa ia

sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapat

perlindungan hukum. Dalam literatur asing sistem ini disebut

sebagai *first to use principle*. Negara yang menganut sistem ini

misalnya Amerika Serikat

Pemakai merek pertama kali ini tidak berarti bahwa merek

yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya

melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawan memakainya.³

b. *Sistem Konstitutif dilakukan menurut UUM No.15 Tahun 2001.*

Sistem konstitutif adalah suatu sistem dimana hak atas

merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran

mereknya. Oleh karena itu hak atas merek timbul pada saat

didaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai buktinya. dalam

³ R. Soerjatm, *Hukum Dagang I dan II*, cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, hal. 90.

literatur asing sistem konstitutif dikatakan sebagai *first to file principle*. Banyak negara telah menganut sistem ini seperti misalnya Jepang, Thailand dan sebagainya termasuk Indonesia.

Sengketa merek pada periode *first to use principle* mengalami peningkatan terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal. Peningkatan sengketa merek ini disebabkan oleh karena :

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dahulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya ;

2. Pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan merknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi.⁴

Salah satu kasus yang menarik untuk dicermati yang muncul dalam sistem pendaftaran deklaratif atau *first to use principle* adalah Kasus

Tancho :

⁴ Insan Budi Maulana, *Pertindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 15.

Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak di Indonesia untuk memakai nama dan merek TANCHO. Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dengan pertimbangan bahwa pendaftaran merek tidak merupakan syarat untuk pemberian perlindungan kepada pemilik suatu merek. Perbuatan Penggugat yang menggunakan kata *Trademarks Tokyo Osaka Co.* menimbulkan kesan seakan-akan barang tersebut buatan luar negeri, padahal buatan Indonesia, sehingga terdapat itikad tidak baik. Sedangkan maksud undang-undang bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemakai

82883, 82021, 81492, 83965, 85203, 86275, 86276, 86261, 86403, 86669, 86672. telah terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Paten di bawah nomor 82735, barang kecantikan. Penggugat telah mempunyai merek TANCHO yang nama perusahaan dengan nama Tancho dan merek TANCHO untuk pasta gigi. Penggugat merasa keberatan terhadap Tergugat yang memakai untuk barang-barang kecantikan dan keperluan rumah tangga seperti perusahaan Tancho Tokyo Osaka Company sekalisus merek TANCHO Duduk perkaranya adalah Penggugat mempunyai hak atas nama Indonesia, Jl. Maluku No.4-6 Jakarta sebagai Tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/1972 G tanggal 30 Maret 1972 dalam perkara merek TANCHO antara Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sebagai Penggugat, Jl. Jeruk IX/42 Jakarta melawan PT. Tancho

Pendaftaran merek ini harus dilakukan karena Indonesia dalam perlindungan merknya menganut sistem konstitutif, dalam mendapatkan hak kepemilikan atas merek melalui pendaftaran, maka terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon atau

diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan merknya lebih dulu, maka akan dengan Pasal 4 UU No 15 Tahun 2001 harus dilandasi dengan itikad baik. merk terlebih dahulu. Dalam mendaftarkan merk tersebut sesuai bersangkutan harus / wajib didaftarkan di dalam daftar umum kantor Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang dalam Pasal 3 disebutkan merk yang 1992 selanjutnya dalam perubahan terakhir adalah Undang-Undang konstitutif yang dianut dalam Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 tahun 1961 menjadi sistem adalah berubahnya sistem pendaftaran merk dari deklaratif yang dianut Indonesia telah terjadi perubahan, salah satunya yang paling penting

Selanjutnya dalam perkembangan Undang-Undang Merek Di

membatalkan pendaftaran merk dagang TANCHO milik Penggugat.

dan merk dagang TANCHO. Selanjutnya dalam Keputusan MA tersebut Tergugat adalah pemakai dan pemilik pertama di Indonesia dari nama pertama yang beritikad baik sekalipun tidak terdaftar. Oleh karena itu

kuasanya dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 7

UU No. 15 Tahun 2001) :

1. Tanggal, bulan dan tahun ;

2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon ;

3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan

melalui kuasa ;

4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur warna ;

5. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang

pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan saat pendaftaran ini

telah diatur dalam Pasal 2 PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara

Permintaan Pendaftaran Merek, seperti :

a. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon yang menyatakan

mereknya tidak meniru merek orang lain ;

b. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa

(kuasa di sini adalah konsultan HAKI yang terdaftar di Ditjen

HAKI) ;

c. Salinan yang sah akte pendirian badan hukum apabila permohonan

diajukan oleh badan hukum ;

d. Foto copy KTP apabila permohonan diajukan perorangan ;

e. Foto copy NPWP pemohon ;

- lama 1 bulan.
4. Penyelesaian sertifikat dan penyampaian pada pemohon paling yang sudah terdaftar lebih dulu paling lama 9 bulan ;
 3. Pemeriksaan ada tidaknya persamaan dengan merek orang lain keberatan ;
untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengajukan
 2. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM) selama 3 bulan
 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan paling lama 30 hari ;
- sendiri paling lama 14 bulan 10 hari dengan perincian sebagai berikut⁵ :
- Sedangkan untuk proses penyelesaian permintaan pendaftaran merek itu
- terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia
- Paris, apabila permintaan diajukan dengan hak prioritas disertai
- i. Bukti pendaftaran merek di negara asal / negara peserta Konvensi diajukan sebagai merek kolektif ;
 - h. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila pendaftaran
 - g. Bukti pembayaran pendaftaran ;
- Minimum : 2 x 2 Cm
- Maksimum : 9 x 9 Cm
- f. Etket/label merek 20 lembar dengan ukuran :

Keberadaan hak khusus untuk memakai merek yang diberikan

kepada pendaftar pertama ini berfungsi seperti monopoli yang berlaku terhadap barang atau jasa yang sejenis saja, kecuali terhadap merek yang terkenal, maka monopoli tersebut dapat pula berlaku bagi produk barang atau jasa yang tidak sejenis. Akibatnya terhadap pendaftar merek selanjutnya atau pemakai merek lainnya jika setelah pemberian hak itu ternyata sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Dengan keberadaan pendaftaran atas merek tersebut bukan berarti

sama sekali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Jika seseorang atau badan hukum ingin dapat menggunakan merek yang orang lain telah mendaftarkannya, maka ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari Si pemegang hak atas merek untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi (Lihat lampiran Pasal 43 sampai Pasal 49 UU No. 15 Tahun 2001).

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Produsen

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 atau jasa.⁶

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan 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 beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk

⁶ Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, disusun oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

perindungan hukum karena mampu memberikan hak eksklusif. Larke Graham dan Mark Peroff mendefinisikan merek dagang yaitu sebagai suatu tanda atau simbol yang membedakan barang-barang dan jasa-jasa yang dinaiikkan oleh pabrik.

Tanda merek (*brand mark*) adalah bagian dari merek yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan. *Trade mark* (merek dagang) adalah suatu merek atau bagian dari suatu merek yang memperoleh

merek gula-gula "CRUNCHIE".

➤ Nama merek yang memiliki nilai semantis dan ekspresif, misal nama

coklat "MARS".

➤ Nama merek yang memiliki arti semantis misal nama merek kue

merek wol "SOFLAN".

memberikan kesan kelembutan atau kehalusan, misalnya nama

➤ Nama merek yang memiliki nilai simbol fonetis yang mampu

merek sabun cuci "OMO".

➤ Nama merek yang tidak menyatakan nilai tertentu, misalnya nama

bahwa pada dasarnya nama merek dapat dikategorikan sebagai berikut:

Menurut pendapat Fernando Dogana seorang ahli bahasa Italia

memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁷

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau

Suatu proses pembentukan dan pemeliharaan seperangkat atribut dan nilai-nilai produk yang saling berhubungan dapat menarik konsumen, yang biasa disebut *branding*. Istilah umum mengenai *branding* adalah menggambarakan pembentukan nama merek, tanda-tanda atau merek dagang bagi suatu produk yang terdapat unsur-unsur didalamnya yang saling berkaitan.

Unsur-unsur branding sebagai berikut :

1. *Brand* (merek)
2. *Brand Name* (nama merek)
3. *Brand Mark* (tanda merek)
4. *Trade Mark* (merek dagang)
5. *Copyright* (hak cipta)
6. *Patent* (paten)
7. *Design* (desain)⁸

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.⁹

⁸Dick Samsurizal, *Branding Internatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Uliama Press Bandung, Desember 1992, hal 15.
⁹ *ibid* hal. 16.

Dari uraian diatas tersebut berarti adanya suatu nama merek,

yang dimaksud nama merek adalah bagian dari suatu merek yang dapat

dicapakan atau dilafalkan. Sedangkan yang dimaksud nama dalam merek

ini adalah suatu hal sederhana yaitu suatu etiket yang terdapat unsur

misteri dan daya tarik.¹⁰

Pada ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan Inggris

Indonesia arti merek adalah tanda yang dibuat diatas barang-barang oleh

sesorang pemberian atau distributor untuk penjual asalnya atau

sumbernya.¹¹

Branding merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau

desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa

sesorang atau kelompok penjual serta membedakan karya dari pesaing-

pesaingnya.¹²

Seminar Hukum Merek bahwa merek merupakan suatu tanda

untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-

barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas

perdagangan.¹³

¹⁰*ibid* hal 19.

¹¹Eko A. Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, hal 655.

¹²Dick Syamsurizal, *Branding De Firmatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992, hal 15

¹³Seminar Hukum Merek oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta 1976.

¹⁴ Lihat Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
¹⁵ R Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. keenam, hal. 150.
¹⁶ Ibid hal. 100.
¹⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 182.

ad. a. Unsur Gambar pada Merek

f. Atau kombinasi dari unsur-unsur¹⁷

e. Susunan Warna

d. Angka-angka

c. Kata

b. Nama

a. Gambar

merek.¹⁶ Penjabaran dari unsur-unsur merek adalah :
dapat dilihat tertera pada suatu barang atau jasa diartikan sebagai

Pada Model Law unsur-unsur merek adalah setiap tanda yang

bunyi-bunyian (*klasik-merek*), merek judul (*titel-merek*).¹⁵

(*build-merek*), merek kata (*word-merek*), merek bentuk (*vorm-merek*), merek

Menurut para ahli unsur-unsur merek adalah merek luktisan

unsur-unsur.¹⁴

gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi

pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa unsur-unsur merek adalah berupa

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pada

Untuk dikatakan sebagai merek terdiri dari unsur-unsur tertentu.

Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena potensial dapat mengakibatkan identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama.

nama yang tidak banyak mengandung pengertian. berbagai ragam pengertian sesuai azas yang pertama tahap orang. Suatu nama juga ada mengandung merupakan hak yang melekat secara alami yang pada Sering dipergunakan sebagai unsur merek,

- Nama keluarga (*family name*) :

Dari uraian diatas menunjukkan banyaknya macam nama :

gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi,

ad. b. Unsur Nama pada Merek

gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel. atau elektronik. Dengan azas tidak terlalu rumit dan sederhana pada karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan Adalah semua obyek yang dapat dilukis/digambar, hasil

Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu.

Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi.

ad. c. Unsur Kata pada Merek

- Names*) yang disingkat *Company Names*.
- Nama badan hukum terdaftar (*Registered Company Name*)
 - Nama bisnis (*Business Name*) :
 - Nama dagang (*trade name*) identifikasi dari Corporate Name
 - suatu identitas, antara lain :
- Dalam tata hukum Common Law nama perusahaan adalah nama yang menyangkut perusahaan sebagai nama/ adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang (atau jasa).
- Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang mempunyai nama. Nama jenis (*generic name*) adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang (atau jasa).

ad. d. Unsur Angka-angka pada Merek

Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain. Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.¹⁸

Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segi tiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.¹⁹

Dari uraian diatas merek yang berupa angka saja merupakan salah satu unsur merek yang tidak memerlukan kombinasi dengan unsur tanda yang lain.

ad. e. Unsur Susunan Warna pada Merek

Susunan Warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran.

Dari uraian diatas unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.

¹⁸Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977, hal. 32.

¹⁹Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia*, Dhara Prize, Tahun 1991, hal. 51.

ad. f. Kombinasi dari Unsur-Unsur Merek

Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk mencipta suatu merek barang dan atau jasa. Unsur-unsur yang dimaksud diatas adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan begitu salah satu unsur dapat dikombinasikan.

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.²⁰

Merek kolektif sebenarnya bukan merupakan jenis merek tersendiri pada merek dagang dan merek jasa, hanya sifat penggunaannya yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu menjadikan sebagai merek kolektif.

Menurut Dick Syamsurizal, merek pada umumnya juga dikategorikan sebagai berikut :

1. Merek Bebas

Merek bebas adalah merek yang diciptakan secara bebas dan merupakan jenis merek yang paling kuat, merupakan suatu kata yang belum pernah ada sebelumnya.

Contoh : BIC untuk pulpen dan ballpoint,
NIKE untuk sepatu .

2. Merek Sugestif

Merek Sugestif adalah merek yang dianggap baik, karena mampu memberikan kesan khusus dan biasanya berasal atau diberikan oleh penasehat merek dagang yang sering menarik para manager produk, disamping juga memperoleh perlindungan hukum yang luas, diperlihatkan pada kesan arti merek itu sendiri.

²⁰Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Contoh : IVORY yang mengesankan kebersihan.

LUX untuk sabun mandi.

FANTA untuk minuman ringan.

3. Merek Diskriptif

Merek Diskriptif adalah merek yang sepenuhnya menggambarkan karakteristik dari produk, dianggap dapat memudahkan, tidak harus bekerja keras dalam menggambarkan atau menjelaskan sifat manfaat produk.

Contoh : Hi-Protein untuk makanan.

4. Merek Umum / Generis

Merek Umum / Generis adalah merek yang merupakan jenjang terakhir dalam kekuatan merek dagang yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari.²¹

Jenis merek generis antara lain :

- a). Merek generis yang generis sejak awalnya ;
- b) Merek generis yang disebabkan oleh salah penggunaan.

ad.a). Merek generis yang generis sejak awalnya

Contoh :- Merek sabun untuk produk pencuci,
secara umum sabun akan menunjukkan
sebagai pelengkap mandi atau mencuci.

²¹Dick Syamsurizal, *Branding Alternatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Utama Press, Bandung, cet.1, tahun 1992.

- Merek AQUA untuk sejenis minuman air mineral akan menunjukkan sebagai minuman air putih.

ad.b) Merek yang generis karena salah penggunaan yang timbul apabila masyarakat menggunakan nama merek suatu produk sebagai nama dari produk itu sendiri.

Contoh :- ASPIRIN salah satu merek dagang untuk jenis obat penawar rasa sakit yang sudah digunakan oleh masyarakat sehingga telah menjadi nama untuk produk yang bersangkutan.

Merek merupakan 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, yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan relatif yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja.²²

Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu sumber daya manusia dapat

²² Sri Soedewi Maschom Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 24.

memperlihatkan akan tinggi rendahnya kemampuan dan kreatifitas suatu bangsa²³. Hak Kekayaan Intelektual juga dikenal sebagai *intangible property* dimana kepemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu berupa ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.²⁴

Persaingan adalah berlomba dalam bidang usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan perorangan, perusahaan, negara dibidang perdagangan, produksi, penunjukan dan sebagainya.²⁵ Persaingan adalah hal, cara, hasil kerja bersaing yang tidak sehat, tidak menguntungkan.²⁶

Persaingan adalah beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha) dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.²⁷

²³ 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.

²⁴ W.R Cornish, *Intellectual Property, Switt and Maxwell*, London, edisi ke dua 1989, hal. 5.

²⁵ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. keempat, tahun 1991.

²⁶ J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 119.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 311.

Persaingan adalah suatu kebijakan yang dilakukan melalui dua pendekatan yang secara struktural atau tingkah laku, pendekatan struktural dihubungkan dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari perusahaan sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti penetapan harga (*price-fixing*) dan perjanjian-perjanjian kolusi yang mempunyai pandangan yang sama terhadap perjanjian Central sebagai usaha untuk menimbulkan monopoli.

Persaingan adalah perjanjian atau pengaturan perdata yang sifatnya mengatur persaingan ekonomi antara para pemilik perusahaan dan atau para profesional. Persaingan adalah perjanjian atau pengaturan perdata yang sifatnya mengatur ekonomi antara pemilik perusahaan dan atau para profesional.

Persaingan merupakan bagian dari perekonomian pasar dengan persaingan perusahaan dipakai untuk beroperasi secara efisien dan melakukan inovasi-inovasi.

Persaingan adalah suatu bentuk atau cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari pelaku usaha yang satu terhadap pelaku usaha yang lain dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan sehat atau kompetitif. Sesuai prinsip

ekonomi modern adalah iklim perdagangan dan adanya sistem persaingan usaha yang sehat.²⁸

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melakukan suatu persaingan dengan pelaku usaha yang lain dengan cara :

- Melakukan persaingan usaha yang sehat.
- Melakukan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha tidak sehat adalah pernyataan mengenai hal-hal yang berlawanan dengan hukum atau yang mempengaruhi kegiatan usaha perniagaan dan perbuatan atau praktek tidak sehat atau tidak wajar, atau yang mempengaruhi kegiatan usaha perniagaan bertentangan dengan hukum (kutipan dari *The Federal Trade Commission Act, Section 5.a.i*).

Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang

²⁸ Firman Rajaguguk, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian Yang Dilarang*, makalah disampaikan pada Kuliah Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1998.

atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁹

Persaingan tidak sehat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah persaingan oleh pelaku usaha dengan cara yang tidak jujur atau tidak beritikad baik dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain dengan cara-cara :

- Penggunaan merek tanpa persetujuan pemegang merek ;
- Penempatan merek dagang orang lain pada barang dagangan ;
- Penggunaan merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
- Pengungkapan rahasia dagang.³⁰

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi, dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan bagi Hak Milik Perindustrian (*Paris Convention for The Protections of Industrial Property*) tahun 1938 yang telah diperbaharui beberapa kali, terakhir di Stockholm pada tahun 1967 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris tersebut untuk versi London (*London Act*) tahun 1934 sejak tanggal 24 Desember 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 27 Desember 1949, kemudian pada tahun 1979 Indonesia mengesahkan pula Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 dalam Pasal

²⁹ Munir Fandy, *Hukum Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya.

³⁰ *ibid*, hal 313

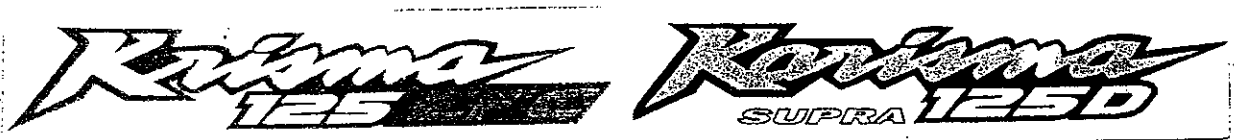
10 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa: Negara peserta terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai pemberatan persaingan tidak jujur.

Dalam ayat (3) akan dilarang semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing.

Mengenai hal ini sangat menarik mencermati beberapa merek dibidang kendaraan bermotor yang didaftar di Kantor Pendaftaran HKI Kanwil Departemen Hukum Jawa Tengah, seperti contoh beberapa merek dibawah ini :

Gambar 1

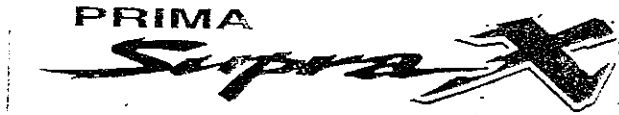
Krisma 125 EFC dan Karisma 125 Supra 125D Produk Tossa



Karisma X 125D Produk Honda



Gambar 2
Prima Supra X Produk Tossa



Contoh gambar merek 1 sekilas mirip dengan merek motor Karisma keluaran pertama Rakitan Pabrik Honda (2002), yang didaftar tanggal 26 Maret 2004 dengan nama Krisma oleh Gunawan Chandra dari PT.Tossa Shakti, lihat juga gambar 2 ; PRIMA SUPRA X yang memiliki kemiripan dengan SUPRA X milik Honda didaftar sama pada tanggal 26 Maret 2004 juga atas nama Gunawan Chandra dari Tossa Shakti.

Gambaran di atas, jelas terlihat sebenarnya bahwa ada suatu itikad tertentu dari Tossa Shakti (masih dalam asas praduga tidak bersalah) yang mencoba membuat/menampilkan suatu bentuk tertentu yang memiliki kemiripan dengan produk dari motor Honda (Kharisma dan Supra X), dengan kemiripan ini sebenarnya masyarakat awam diarahkan pada pandangan (secara jiwa/mental) bahwa kendaraan yang akan dibeli atau nanti akan digunakan adalah sama dengan produk Honda kharisme atau Supra X, niat ini diperkuat dengan model dari tipe kendaraan KRISMA

125 CFC yang mirip dengan model motor KHARISMA Honda dan motor PRIMA SUPRA X yang mirip dengan motor SUPRA X produk HONDA.

Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena itu hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha.

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta) yang berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu khusus (*eksklusif*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan adalah hak milik materiil melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (*intetib*) sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual³¹. Undang-Undang membuat kebebasan kepada pemilik untuk menyumbangkan, memelihara, mengalihkan atau bahkan memusnahkannya. Kemudian timbul adanya suatu penyalahgunaan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sudah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan jalan memalsu, meniru, bahkan ikut menebeng regulasinya.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 15.

Dalam hukum pidana tindakan bagi yang melanggar hak seseorang dibidang merek, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 393 ayat (1) dan ayat (2) .

Pasal 393 ayat (1) :

Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau seharusnya diduga bahwa pada barang itu sendiri atau pada *pembungkusnya* dipakai secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau, untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian walaupun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah .

Pasal 393 ayat (2) :

Bila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun .

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek diatur pula dalam *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001* tentang Merek pada bab XIV Pasal 90 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan ini sesuai dengan asas "*Lex Specialis*" dapat menyingkirkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan dan tanda yang sama.

Sedangkan dalam persaingan tidak jujur dapat pula digolongkan pada tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain .

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatannya melanggar hukum tergugat menderita kerugian . Gugatan ganti rugi ini dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Dalam hukum perdata persaingan usaha tidak sehat (*unfair business competition*) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdota yaitu :

- a. Dilakukan dengan cara melawan hukum ;
- b. Menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing ;

- c. Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai) ;
- d. Ada hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian perbuatan kegiatan usaha yang melawan hukum dimaksud apabila :
 - 1). Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang ;
 - 2). Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 3). Perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum ;
 - 4). Perbuatan itu bertentangan dengan kepatuhan ;
 - 5). Perbuatan itu bertentangan dengan kejujuran.

Dari pemberatan-pemberatan perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing, baik material maupun immaterial. Kerugian immaterial misalnya dengan menurunnya kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap produk pelaku usaha pesaing, hilangnya pelanggan atau relasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.³²

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Dalam praktek monopoli kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual tidak dilarang karena Hak Kekayaan Intelektual adalah hak pribadi pencipta atau penemu yang diberikan oleh negara yang patut dihargai dan dilindungi hukum agar dapat didorong terus pengembangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf (b) yang ditentukan bahwa :

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*).

Pemilik Hak Kekayaan melakukan praktek monopoli dalam penggunaan haknya. Khususnya mempunyai hak eksklusif (*exclusive right*) yaitu hak menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ikut memiliki manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya itu.³³ Dalam kegiatan usaha oleh beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) dalam menjalankan perusahaannya, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing pengusaha berusaha keras melebihi yang lain dalam kegiatan usaha terdapat persaingan untuk

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 310.

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. dari segi ekonomi, persaingan usaha menimbulkan manfaat antara lain :

- 1). Untuk menghasilkan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan manajemen usaha yang serba canggih.
- 2). Memperlancar arus distribusi karena pelayanan yang baik dan cepat.
- 3). Menguntungkan perusahaan karena kepercayaan masyarakat pada produk yang dihasilkan atau bermutu.

Akan tetapi dari segi hukum dalam persaingan usaha selalu ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan antara sesama pengusaha (pelaku usaha) dengan perbuatan yang tidak wajar, tidak jujur atau curang atau tidak sehat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ³⁴ sehingga adanya klasifikasi persaingan usaha yaitu persaingan usaha yang sehat (*fair business competition*) yaitu dalam hal ini persaingan yang kompetitif pada perekonomian modern dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair business competition*) seperti juga dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual namun dalam persaingan usaha tidak sehat pada Hak Kekayaan Intelektual dilarang.

³⁴ *ibid*, hal. 312.

Larangan persaingan usaha tidak sehat dalam Hak Kekayaan Intelektual apabila dalam usahanya melakukan dengan cara-cara antara lain :

- 1). Penggunaan Paten tanpa persetujuan pemegang Paten;
- 2). Penempelan merek dagang orang lain pada barang dagangannya ;
- 3). Penggunaan merek persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ;
- 4). Pengungkapan rahasia dagang atau mengambil keuntungan dengan cara menggunakan mereknya tanpa ijin atau memakai merek, huruf-huruf, kemasan, citra atau hal-hal lain untuk menimbulkan kesan pembeli terpedaya.

Alasan-alasan persaingan usaha tidak sehat dilarang yaitu :

- 1). Persaingan usaha tidak sehat termasuk perbuatan melawan hukum, yang dilarang oleh hukum dan ketertiban (Pasal 1365 BW) ;
- 2). Persaingan usaha tidak sehat melanggar hak eksklusif atas Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penemu yang sifatnya merugikan kepentingan pemegang hak atau merugikan masyarakat ;

- 3). Persaingan usaha tidak sehat dapat mengurangi bahkan menghentikan penciptaan atau penemuan baru Hak Kekayaan Intelektual artinya menghambat perkembangan industri ;
- 4). Persaingan usaha tidak sehat merupakan simbol atau atribut kemerosotan moral (*moral decline*) atau itikad jahat pelaku usaha (*bad frith*).

Sistem 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 sistem 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 memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dan barang orang lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia"

Namun demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sebenarnya sudah mengakomodasi ketentuan pendaftaran yaitu seseorang yang mendaftarkan merek untuk pertama kali dianggap sebagai pemakai pertama. Akan tetapi hal demikian bisa dibatalkan oleh orang lain yang memakai pertama kali atas suatu merek. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa :

"Hak khusus untuk memakai suatu merek dalam undang-undang ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek itu. Sebagai

pemakai pertama dari suatu merek dianggap orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya. kecuali jika dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama sesungguhnya dari merek itu”

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengandung konsepsi sistem dualisme³⁵ karena di satu sisi memakai doktrin “pendaftaran pertama” atau *first to file principle*. Siapa pendaftar pertama atas suatu merek dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dari pemilik merek orang lain. Namun di sisi lain lebih mengunggulkan doktrin “pemakai pertama atau *first to use principle*, ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan terhadap siapa pemilik pertama sebenarnya. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesempatan ini dipergunakan oleh pihak yang beritikad buruk untuk melakukan pembajakan merek bahkan terhadap merek terkenal dengan jalan mendaftarkan merek sekaligus sebagai pemakai pertama atas merek tersebut di Indonesia. Akibat lebih lanjut adanya persaingan curang dalam perdagangan. Sengketa merek pada periode *first to use principle* mengalami peningkatan terutama antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal. Peningkatan sengketa merek ini disebabkan oleh karena pertama, dengan terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan

³⁵ M. Yahya Harahap. *Op Cit.* hal. 336.

merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya dan kedua, disisi lain pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi³⁶.

Mengingat adanya ketidakpastian hukum terhadap sistem deklaratif maka sejak tahun 1992 sistem tersebut diperbaharui menjadi sistem konstitutif dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Merek yang terdapat pada Penjelasan Umum huruf b bahwa :

“Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif, sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha”.

Dengan demikian sistem konstitutif dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya yaitu dengan melihat pemilik merek dalam Daftar Umum Merek atau siapa yang lebih dulu mendaftar dan memperoleh *filing date* (tanggal penerimaan pendaftaran). Disamping itu juga menimbulkan kepastian hukum pembuktian yaitu dengan sertifikat sebagai alat bukti yang otentik sehingga tidak

³⁶ Insan Budi Maulana. *Perlindungan Merek Terkenal dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hal.15.

menimbulkan pertentangan antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama dan oleh karenanya penyelesaian perkara mudah tercapai.

Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan kedua undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 maka negara memberikan hak khusus kepada pemilik merek yang terdaftar, yaitu terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa :

"Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Sekalipun dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 secara tersirat disebutkan bahwa hak atas merek lahir sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*) namun akan berlaku efektif sejak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek karena pada saat tanggal penerimaan permohonan belum final, artinya permohonan tersebut masih melalui proses atau tahapan pemeriksaan substantif dan pengumuman, sehingga hak atas merek belum berlaku secara efektif.

Undang-undang tidak menjelaskan pengertian hak eksklusif karena dalam penjelasan tidak disebutkan, M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian hak eksklusif yang meliputi jangkauan ³⁷ :

a) menciptakan hak tunggal! (*sole or single right*)

bahwa negara memberi hak tersendiri kepada pemilik merek dimana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain

b) mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*)

bahwa dengan hak monopoli berarti melarang siapapun untuk meniru, memakai dan mempergunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik, Monopoli di bidang hak kekayaan intelektual ini diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c) memberi hak paling unggul (*superior right*)

bahwa dengan memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Dengan demikian perolehan hak atas merek mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu tidak hanya kepastian hukum bagi pemilik merek yang sebenarnya melainkan juga

³⁷ M.Yahya Harahap. *Ibid.* hal. 344.

kepastian hukum dalam hal pembuktian yakni dengan adanya sertifikat. Dengan ini pula akan mempermudah pengalihan hak maupun perubahan kepemilikan. Oleh karena itu pemilik merek dapat melakukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan atau menyerupai mereknya tanpa hak.

Hak yang diberikan atas pendaftaran merek adalah terbatas pada barang atau jasa tertentu yang dimintakan pendaftarannya. Sebagai contoh seseorang yang mendaftarkan suatu merek untuk pakaian maka hak yang dimilikinya terbatas pada barang tersebut sehingga negara tidak akan memberikan hak kepada pemilik pakaian tersebut untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang dipakai pada elektronik. Hak atas merek tidak diberikan kepada pihak yang beritikad tidak baik sehingga pihak yang mendaftarkan mereknya dengan jalan membonceng, menjiplak, memirip-miripkan atau meniru merek pihak lain yang pada akhirnya akan membingungkan atau menyesatkan konsumen, hak atas merek tidak akan diberikan oleh negara, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Dengan memegang hak atas merek maka pemilik merek dapat menggunakan merek tersebut dalam lalu lintas perdagangan untuk mencari keuntungan. Sebagai benda bergerak tidak berujud maka merek

merupakan *goodwill*, sebagai asset kekayaan, yang dengan demikian merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam memperluas pasaran. Oleh sebab itu pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan baik nasional maupun internasional agar tetap mampu menghadapi persaingan.

Hak atas merek dapat dipindah-tangankan atau dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada dasarnya pengalihan hak atas merek didasarkan pada adanya kepentingan ekonomi yaitu ingin memperoleh keuntungan dari pengalihan hak tersebut. Pemilik merek menginginkan royalti dari adanya pengalihan hak tersebut, sedangkan penerima hak mengharapkan keuntungan dari produksi atau penjualan barang dan atau jasa yang menggunakan hak atas merek tersebut.

Pengalihan hak atas merek akan berlaku dan mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga apabila telah dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Menurut Sudargo Gautama, sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zakelijk*³⁸. Akibat selanjutnya dari

³⁸ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung, Alumni. 1986. hal. 60.

pengalihan hak adalah adanya perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar yang harus dimintakan permohonan pencatatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dinyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, dan mengupayakan agar tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan hubungan bisnis. Dalam hal ini para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya³⁹. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

Dalam hal jika tidak terdapat perlindungan, dengan kata lain terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat, maka akan berakibat membawa kerugian bagi produsen maupun konsumen. Mereka akan

³⁹Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hal. 5.

berhadapan dengan pihak yang curang yang mempergunakan merek tanpa izin dari pemilik merek yang syah sehingga dapat menjatuhkan kualitas produk milik produsen dan menipu konsumen . Dalam hal ini yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) itu sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah :

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”⁴⁰.

Perlindungan persaingan usaha tidak sehat terhadap HKI khususnya merek dan pemalsuan atau pembajakan ini hanya diberikan pemerintah pada merek yang telah terdaftar. Sehingga apabila ada suatu merek yang belum terdaftar, maka pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan terhadap merek tersebut dari persaingan usaha tidak sehat sebab dapat dikatakan secara hukum dalam sistem konstitutif bahwa klaim terhadap merek tersebut sebagai miliknya adalah tidak syah. Dalam hal ini menurut Sri Redjeki Hartono bahwa ⁴¹:

⁴⁰ Dapat juga dibaca pandangan Abdulkadir Muhammad dalam *Hukum Ekonomi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 312. khususnya definisi mengenai perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

⁴¹ Sri Redjeki Hartono dikutip dalam buku Sentosa Sembiring. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*. Yrama Widya, Bandung, 2002. hal. 22.

"HKI pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi"

Keberadaan merek sebagai bagian dari suatu kekayaan intelektual patut untuk dilindungi dari usaha *unfair competition* yang dilakukan oleh pihak ke tiga karena :

1. Perbuatan melawan hukum yang dilarang;
2. Melanggar hak eksklusif atas kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara pada pencipta/penemu yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat khususnya pemegang hak;
3. Mengurangi bahkan menghentikan penciptaan/penemuan baru HKI, yang berarti menghambat perkembangan industri;
4. Simbol atas atribut kemerosotan moral atau itikad jahat pelaku usaha.

b. Perlindungan hukum bagi Konsumen

Dalam UUM yang selama ini ada, sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, meliputi UUM No.21 Tahun 1961, UUM No.19 Tahun 1992, UUM No. 14 Tahun 1997 dan UUM No.15 tahun 2001, baik yang menganut stelsel Deklaratif maupun stelsel konstitutif, tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen dari tindakan persaingan tidak sehat oleh Produsen.

Karena pada hakekatnya UUM berdasarkan Ruang Lingkupnya diperuntukkan bagi perusahaan jasa maupun barang, klasifikasi demikian lebih cenderung memproteksi pelaku usaha dari konsumen sebagai obyek barang yang dihasilkan.

Adapun selama ini dari pengaturan UUM hanya memberikan suatu patokan dasar lahirnya beberapa peraturan yang mengatur langsung hak-hak konsumen terhadap produk yang dibeli, misalkan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan aturan tentang Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, dari kedua aturan hukum tersebut, perlindungan konsumen diaktifkan lewat lembaga konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Dari temuan dokumen yang penulis peroleh, tingkat pelaporan dan keberatan konsumen di Jawa Tengah tergolong sangat sedikit, bahkan kasus yang tuntas lebih sedikit lagi, selama tahun 2002 tercatat ada 22 (duapuluh dua) Kasus yang selesai hanya 9 (sembilan) kasus, bahkan beberapa penipuan konsumen berupa produk-produk kelas dua banyak beredar di pasar, namun terlihat konsumen kita cenderung tidak banyak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan dari pasar konsumen kelas menengah kebawah menikmati merek yang palsu tanpa keberatan, mereka cenderung lebih senang menggunakan

merek POLO imitasi dengan harga miring dari pada membeli produk POLO asli dengan harga mahal.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Produsen

Merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada yang berhak untuk secara eksklusif mempergunakan simbol tersebut. Kepemilikan merek ini merupakan sebuah pengakuan hukum atas imbalan yang diterima dari usaha atau hasil yang kreatif. Hak kepemilikan atas merek ini tidak begitu saja diberikan karena untuk mendapatkannya harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tidak semua merek dapat didaftarkan untuk dimintakan hak atas kepemilikannya. Disamping tidak adanya itikad baik dari pemohon pendaftaran merek (Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001), beberapa unsur yang menjadikan suatu tanda tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001. Tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek ini adalah ;

1. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, terlalu sederhana atau rumit. Contoh terlalu sederhana seperti sepotong garis, sebuah titik

- dan lain sebagainya. Contoh terlalu rumit seperti lukisan benang kusut, puisi, dan lain sebagainya ;
2. Tanda yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum ; Contoh lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, ketentraman, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup di masyarakat seperti lukisan porno, dan lain sebagainya ;
 3. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dibubuhi merek tersebut ; Contoh lukisan jeruk untuk sirop yang mengandung rasa jeruk ;
 4. Tanda yang telah menjadi milik umum ; contoh : lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian.

Terhadap permohonan merek yang harus ditolak pendaftaran oleh kantor merek adalah jika sesuai dengan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001, yaitu :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain baik pada barang sejenis maupun pada barang yang tidak sejenis ;

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geogarfis yang sudah terkenal ;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga Nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Sedangkan terhadap merek yang telah didaftarkan dan kemudian akan perpanjang dapat saja ditolak oleh kantor merek jika tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 15 Tahun 2001

Tabel 1

PENOLAKAN OLEH DITJEN HAKI

N O	MEREK	NOMOR PERMOHONAN	TANGGAL TOLAK	DASAR PENOLAK AN
1.	Giordano	H4.HC.01.01.8326/91	13-12-1994	Pasal 6 (1)a
2.	Limited	H4.HC.01.01.10804/92	5-10-1994	Pasal 6 (1)a
3.	PÖLO Club	H4.HC.01.01.6219/92	28-11-1994	Pasal 6 (1)a
4.	NIKE	H4.HC.01.01.6219/93	17-11-1994	Pasal 6 (1)a
5.	Vitara	H4.HC.01.01.1525/93	20-6-1995	Pasal 6 (1)a
6.	Hiltop	H4.HC.01.01.17505/93	29-6-1995	Pasal 6 (1)a
7.	Marlboro	H4.HC.01.01.17600/93	14-7-1995	Pasal 6 (1)a
8.	Spectacular Leerawhide	H4.HC.01.01.13260/93	25-1-1996	Pasal 6 (1)a
9.	Planet Hollywood	H4.HC.01.01.1090/94	10-8-1995	Pasal 6 (1)a
10.	Lark	H4.HC.01.01.1075/94	18-8-1995	Pasal 6 (1)a
11.	Sparlee	H4.HC.01.01.295/94	2-10-1995	Pasal 6 (1)a
12.	Caroma	H4.HC.01.01.8425/94	13-11-1995	Pasal 6 (1)a
13.	Nihao + Lukisan	H4.HC.01.01.10910/94	7-12-1995	Pasal 6 (1)a
14.	Rossi + Loggo	H4.HC.01.01.5945/94	19-12-1995	Pasal 6 (1)a
15.	Peterpan	H4.HC.01.01.12185/94	29-12-1995	Pasal 6 (1)a
16.	Leeraw Hide	H4.HC.01.01.12180/94	3-1-1996	Pasal 6 (1)a
17.	Power Ranger + Lukisan	H4.HC.01.01.1285/95	10-7-1996	Pasal 6 (1)a
18.	Infini	H4.HC.01.01.24065/95	7-8-1996	Pasal 6 (1)a
19.	Pentium + Logo	D 00 7730/95	11-12-1996	Pasal 6 (1)a
20.	Deanhill	D 00 2800/95	21-1-1997	Pasal 6 (1)a
21.	Marlboro	D 00 8378/96	1-8-1997	Pasal 6 (3)
22.	Marushin + Lukisan	D 00 9216/96	8-8-1997	Pasal 6 (4)
23.	Lippo	J.01.9233	13-8-1997	Pasal 6 (1)a

Sumber data Kantor Pendaftaran Merek Jawa Tengah Tahun 2003

Antara penghapusan dan pembatalan pada merek terdaftar pada hakekatnya adalah sama yaitu untuk mencoret suatu merek terdaftar yang terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal ini perbedaannya hanya terletak pada alasan yang harus dikemukakan agar merek tersebut dicoret dari dalam Daftar Umum Merek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Penghapusan merek, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan penghapusan pendaftaran merek adalah:

1. Prakarsa dari Ditjen HAKI itu sendiri (Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001)

Alasan dan Ditjen HAKI melakukan penghapusan pendaftaran merek adalah :

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali atas alasan :
 - Larangan impor ;
 - Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ;
 - Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar

2. Permohonan dari pemilik merek dan/atau kuasanya (Pasal 62 UU No. 15 Tahun 2001).

Permohonan penghapusan merek dari pemilik merek dan/atau kuasanya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa.

dapat dimintakan penghapusan melalui Ditjen HAKI Apabila merek yang dimintakan penghapusannya tersebut masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari penerima lisensi, kecuali ada kesepakatan tertulis dari penerima lisensi untuk mengesampingkan adanya persetujuan itu yang tercantum dalam perjanjian lisensi.

3. Permohonan dari pihak ke tiga yang berkepentingan terhadap merek terdaftar tersebut melalui putusan pengadilan (Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001) Gugatan dari pihak ke tiga ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Alasan dari pihak ke tiga mengajukan gugatan permohonan penghapusan ini sama dengan alasan yang digunakan oleh Ditjen HAKI atas prakarsanya sendiri yang tercantum dalam Pasal 61 ayat 2 huruf a dan huruf b untuk menghapus merek yang telah terdaftar. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat diajukan upaya kasasi. Ditjen wajib melaksanakan putusan badan peradilan ini setelah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam pembatalan merek, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek adalah ;

1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu Jaksa, Yayasan/lembaga bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan

;

2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal.

Terhadap alasan diajukannya pembatalan merek ini berdasarkan alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001. Permohonan gugatan pembatalan merek ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Sedangkan tenggang waktu yang diberikan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar ini seperti yang diatur dalam Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Gugatan pembatalan merek ini harus diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut

2. Tanpa batas waktu

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum

Adanya penghapusan/pendaftar merek ini akan dicatat di dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dengan menyebutkan alasan dan tanggal penghapusan/pembatalan merek terdaftar tersebut. Akibat dari adanya penghapusan/pembatalan ini adalah berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan. Kepada pemilik merek itu sendiri akan mendapatkan pemberitahuan mengenai penghapusan/pembatalan merek tersebut

secara tertulis. Untuk adanya keberatan atas dilakukannya penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HAKI menurut Pasal 61 ayat 5 UU No. 15 Tahun 2001 dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Keberadaan perlindungan hukum tanpa adanya sanksi bagi pelanggarnya akan percuma saja. Sehingga bagaimanapun sanksi hukum dalam hal ini tetap diperlukan keberadaannya.

Dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah kekuasaan Pengadilan Niaga⁴² Khusus terhadap penyelesaian perkara merek ini terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi⁴³ (tanpa melalui banding di Pengadilan Tinggi).

Berdasarkan pada Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001, maka gugatan yang dapat diajukan pemilik merek terhadap pelanggaran merek ini dapat berupa :

1. Gugatan ganti rugi ; dan / atau

Dua hal yang dipertimbangkan dalam menilai jumlah ganti rugi di sini adalah ;

- a. Kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dan pelanggaran terdakwa

⁴² Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga dapat dilihat dalam Pasal 80 UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

⁴³ Tata Cara Permohonan Kasasi dapat dilihat dalam Pasal 83 UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- b. Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

Dapat dilakukan lewat suatu penetapan sementara yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga yang bersifat segera dan efektif. Penetapan sementara ini dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat sebagai berikut ⁴⁴:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek ;
 - b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek ;
 - c. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
3. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian ;
 4. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti.

Diterbitkannya penetapan sementara ini adalah untuk mencegah berlanjutnya perbuatan pelanggaran merek (menghentikan baik

⁴⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi. *Op Cit.* hal. 108.

produksi maupun peredarannya) yang hanya akan mengakibatkan kerugian lebih besar pada pemohon (pihak yang haknya dilanggar) dan mencegah penghilangan barang bukti.

Jika kita perhatikan bunyi dan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

“Tiada perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang yang terdahulu dari perbuatan itu”

yang berdasarkan atas rumusan dari Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Ada suatu norma⁴⁵ pidana tertentu ;
2. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang ;
3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Fokus pembedaan dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini lebih ditekankan pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya menyertai atau berhubungan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo. *Op Cit.* hal. 27.

dengan di rampasnya kemerdekaan seseorang⁴⁶. Dalam hal ini mengingat bahwa HAKI menopang dunia usaha, maka ancaman hukuman yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidak dapat melakukan usahanya sehingga terhadang pula kewajiban membayar denda, sehingga sebagai gantinya akan lebih baik jika pelakunya dikenakan denda yang jauh lebih berat⁴⁷.

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini diatur di dalam :

1. Pasal 90-93 UU No. 15 Tahun 2001

Maksimum ancaman pidana penjara berkisar antara 4 - 5 tahun dengan denda maksimal berkisar antara 800 juta sampai 1 milyar rupiah, sedangkan cara perumusan sanksi pidananya dengan menggunakan pola kumulatif (dan) dan alternative (atau).

2. Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001

Maksimum ancaman pidana kurungan 1 tahun dengan denda maksimal 200 juta rupiah, sedangkan cara perumusan sanksi pidananya dengan menggunakan pola alternative (atau)

⁴⁶ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997. hal. 139.

⁴⁷ A. Zen Umar Purba. *Perlindungan dan Penegakan Hukum Haki*. Disampaikan dalam acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme. Pusdiklat MARI. Makassar 20 November 2001. hal. 4

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, maka terhadap Pasal 90 - 94 UU No. 15 Tahun 2001 ini merupakan delik aduan. Delik aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika oleh pihak yang menderita diajukan *klacht* atau pengaduan⁴⁸. Delik aduan ini merupakan bagian dan syarat untuk dapat dituntut, disamping keberadaan delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu.

Keberadaan delik ini sangat penting sebab tidak dapat dipidana suatu perbuatan jika tidak termasuk dalam rumusan delik. Pengertian delik itu sendiri menurut Simons adalah ⁴⁹:

“Delik adalah suatu tindakan melanggar huku yang telah dilakukan den sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tinadaknya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum” yang mana unsur pokok dari delik itu sendiri terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif⁵⁰.

Terhadap pengertian dari ke dua unsur pokok ini adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Zainuddin Jahisa. *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan Oleh Kerjasama JIII/APIC, IP Clinic, P3HAKI, LPKWu, UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, dan FH Undip. Surakarta 14 Februari 2002. hal. 5.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1991. hal. 4

⁵⁰ *Ibid.* hal.6.

1. Unsur pokok subyektif

Asas pokok hukum pidana "Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan". Kesalahan dimaksud di sini adalah :

A. Sengaja (*Dolus*)

Kesengajaan menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau diharuskan oleh Undang-Undang⁵¹. Kesengajaan itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud, yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu
- b. Sengaja dengan sadar keharusan atau kepastian, yaitu akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi
- c. Kesengajaan bersyarat, yaitu akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi atau ia dianggap sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima

B. Kealpaan (*Culpa*)

Pengertian kealpaan terdiri atas 3 komponen, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kelalaian dan adanya sifat tercela

⁵¹ D. Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.PH. Sutoris, Editor Penerjemahan : JE. Sahetapy. *Hukum Pidana*. Kerjasama Ilmu Hukum Departemen P & K dengan Liberty, Yogyakarta, 1995. hal. 87.

sehingga ia dapat dipertanggung akibatkan atas klalaiannya. Kealpaan dibagi menjadi 2 macam :

- a. Kealpaan yang disadari, yaitu suatu akibat yang tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi atau seseorang sadar akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi
- b. Kealpaan yang tidak disadari, yaitu seseorang tidak berpikir meskipun ia seharusnya berpikir atau seseorang seharusnya sadar akan resiko tersebut.

1. Unsur pokok obyektif, terdiri dari⁵² :

A. Perbuatan manusia, berupa :

- a. *Act* yakni perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif
- b. *Omission* yakni tidak aktif berbuat (perbuatan negative) dengan kata lain ialah membiarkan, mendiamkan

B. Akibat perbuatan manusia

Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau merusak / menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum

C. Keadaan-keadaan, umumnya dibedakan antara :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

⁵² Leden Marpaung. *Op Cit.* 1991. hal.7.

b. Keadaan setelah perbuatan melawan hukum

D. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Alasan digunakannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menurut A. Zein Umar Purba karena ⁵³:

1. Delik aduan sesuai dengan sifat HAKI adalah hak privat (walaupun kita rnaklum hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha).
2. Hanya pemegang hak lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang notabene telah rnendapatkan perlindungan); dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HAKI, kemudian berdamai; namun sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak; pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali.
3. Delik biasa dapat menjadi bumerang, kerena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus-menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadukan ; ini merupakan bumerang bagi kita sendiri

b. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen

Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari arti setiap kata yaitu "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan berarti

⁵³ A. Zein Umar Purba, *Op Cit.* hal. 4.

tempat berlindung atau bersembunyi⁵⁴. Sedangkan kata "hukum" mempunyai arti⁵⁵ :

1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas ;
2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat ;
3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu ;
4. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai melindungi masyarakat dari segala pelanggaran dan kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa undang-undang maupun keputusan hakim sebagai yurisprudensi.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu⁵⁶ :

- a. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang;
- c. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dan warga masyarakat pada umumnya ;

⁵⁴ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press Edisi II. Jakarta 1995. hal. 876.

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Edisi II. Jakarta. 1997. hal. 360.

⁵⁶ Barda Nawawi Arif. *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Masalah-Masalah Hukum. Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988. hal. 7.

- d. masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Pengertian perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas terkandung arti adanya peran hukum dalam melindungi masyarakat.

Bagi negara berkembang peran hukum belum mampu memberikan petunjuk, oleh karena itu senantiasa di belakang dinamika perkembangan ekonomi. Upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana untuk melindungi kegiatan perekonomian masih sering terbentur dengan kendala norma hukum yang kaku. Beberapa aturan hukum baru terbatas pada tataran normatif yang belum banyak berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi. Menurut Wolfgang G. Friedman dikatakan bahwa peran hukum dan ahli hukum di negara-negara sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan. Hukum dan ahli hukum lebih bertindak sebagai pembela kepentingan yang sudah mapan⁵⁷.

Hal demikian sangat berbeda dengan peran hukum dalam negara modern/maju yang menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat penting dan berperan menonjol. Dalam dunia usaha (perekonomian) yang terjadi di negara-negara industri, kaidah-kaidah hukum diperlukan pertama untuk menunjang industrialisasi, kedua untuk memperbaiki

⁵⁷ T.Mulya Lubis dan Buxbaum Richard, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1986. hal. 2.

kepincangan masyarakat yang terjadi kemudian dan untuk mencegah terjadinya kepincangan serupa dalam masyarakat. Sampai tahap ini peran hukum masih berorientasi pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kaidah-kaidah mengenai hak milik mutlak, kebebasan kontrak, kepastian hukum dan legisme merupakan jaminan bagi berlangsung dan suksesnya perkembangan perekonomian⁵⁸.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk itu agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan hukum guna menjamin perlindungan hukum tetap berlangsung selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu dalam perlindungan hukum terkait juga masalah penegakan hukum (*law enforcement*) artinya keberhasilan penegakan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal. Penegakan hukum menurut Muladi meliputi 3 (tiga) konsep yaitu konsep perlindungan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan

⁵⁸ Sunaryati Hatono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. BPHN. Jakarta. 1988. hal.2.

individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang dan kurangnya partisipasi masyarakat⁵⁹. Selanjutnya penegakan hukum dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun Internasional⁶⁰. Agar perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal dibutuhkan pemahaman yang luas tentang merek bagi para penegak hukum mulai dan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Suatu karya intelektual dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko. Oleh karena itu perlindungan terhadap pencipta, desainer atau penemu dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk theory*.

⁵⁹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1997. hal. 58.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 67.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan. Pendapat demikian dikembangkan oleh *incentive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial⁶¹. Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dan kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong

⁶¹ Sunarjati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta. Bandung, 1982. hal. 124.

melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan peradapan dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip *resiprositas* (timbang balik) maupun prinsip *national treatment* dalam TRIPs bahwa :

“Setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri....”

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang orisinal sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai etika baik artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun

dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunya ; etiket buruk.

Namun demikian ada pihak-pihak yang juga memerlukan perlindungan hukum hak atas merek yaitu kepentingan umum dan kepentingan produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing⁶². Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatuhan dalam perdagangan. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing, untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun, sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M. Yahya Harahap mencakup⁶³:

- a. melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
 1. mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.

⁶² Gunawan Suryomurcitro. *Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang*. Makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek di Jakarta tanggal 10 Desember 1992.

⁶³M. Yahya Harahap. *Ibid.* hal. 370-371.

2. menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi (*high reputation*), indikasi sumber asal/geografis, sentuhan kultural (*cultur attachment*) dan sentuhan keakraban (*familiar attachment*).
- b. melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
 1. memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional dan global;
 2. menyimpan barang yang dilindungi merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga;
 3. mensuplai barang;
 4. mengekspor barang.
 - c. melindungi hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran, sesuai dengan sistem pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan sesuai dengan prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.
 - d. melindungi pengalihan atau transfer merek dalam bentuk
 1. transfer berdasarkan titel umum sesuai dengan ketentuan hukum waris;
 2. transfer dalam segala bentuk transaksi yang dibenarkan oleh undang-undang (menjual, mengagunkan, menghibahkan);
 3. dalam bentuk lisensi, memberi ijin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

Hak atas merek yang diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif perlu mendapat perlindungan hukum yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) perangkat yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intetektual.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch⁶⁴ terdiri dari keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Realita menunjukan bahwa hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara

⁶⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. 1982. hal. 20.

yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang - undangan. Peraturan perundang - undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Aigra dan Duyvendik⁶⁵ bahwa perundang-undangan memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman⁶⁶ termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Konsep demikian yang memandang hukum sebagai suatu rangkaian peraturan berarti akan menempatkan hukum sebagai suatu lembaga yang otonom, yaitu sebagai suatu subyek tersendiri terlepas dari faktor-faktor di luar peraturan-peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang

⁶⁵ *Ibid.* hal. 115.

⁶⁶ Lawrence M. Friedman. *The Legal System : A Social Science Perspective*. Russel Foundation. 1975. hal.15.

otonom maka hukum tidak menghiraukan nilai-nilai tertentu serta tak berurusan dengan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada teori tersebut di atas, hukum merek sebagai lembaga pengaturan di bidang merek akan mampu memberikan kepastian hukum atas karya intelektual (merek) dengan cara mendaftarkan hak atas merek sesuai prosedur yang ditetapkan secara normatif dalam undang-undang merek. sehingga kepada pihak yang melanggar hak-haknya dapat dituntut. Pemberian hak kepada pemilik merek memungkinkan untuk mengeksploitasinya. G.W. Paton⁶⁷ melihat bahwa dalam hak terkandung unsur perlindungan, kepentingan dan sekaligus juga kehendak pemilik merek. Hukum memberikan hak kepada pemilik merek berarti merek tersebut mendapat perlindungan. Perlindungan ini tidak hanya kepada pemilik merek melainkan juga kehendak untuk mewariskan, mengalihkan, melisensikan dan sebagainya. Jadi bukan hanya kepentingan pemilik merek yang memperoleh perlindungan tetapi juga kehendak pemilik merek.

Sejak jaman Belanda, peraturan yang melindungi merek sudah ada yakni *Reglement Industriële Eigendom* S. 1912 No. 545 (aturan tentang hak milik perindustrian). Sistem yang digunakan untuk melindungi hak atas

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Op cit.* hal. 95.

merek adalah *first to use principle* atau sistem deklaratif yaitu pemakai merek pertama kali yang mendapat perlindungan utama. Sistem deklaratif ini dianut terus sampai dengan tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 21⁶⁸. Bahkan menurut Sudargo Gautama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian dari tahun 1912⁶⁹.

Sistem perlindungan deklaratif ini tidak mutlak memberi jaminan perlindungan atas kepemilikan merek karena masih dimungkinkan adanya pembatalan dari pihak lain yang mampu membuktikan bahwa dia sebagai pemakai pertama atas merek tersebut. Kemudian sistem tersebut diganti dengan sistem pendaftaran (konstitutif) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 hingga akhirnya sistem tersebut masih tetap dipertahankan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pengajuan permohonan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak atas merek. Perubahan tersebut meliputi penyempurnaan, penambahan dan penghapusan.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

⁶⁹ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Alumni Bandung, 1977. hal. 10.

1. Penyempurnaan

1.1. Proses pendaftaran merek

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat administratif. Hal ini berbeda dengan sebelumnya dimana pemeriksaan substantif dilakukan setelah masa pengumuman adanya permohonan pendaftaran merek.

1.2. Hak prioritas

Permohonan yang menggunakan hak prioritas apabila dalam 3 (tiga) bulan tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Menurut undang-undang lama, apabila bukti prioritasnya tidak dipenuhi maka dianggap ditarik kembali.

1.3. Pengumuman permohonan

Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilaksanakan setelah pemeriksaan substantif dengan jangka waktu selarna 3 (tiga) bulan.

1.4. Penolakan permohonan

Alasan penolakan permohonan pendaftaran merek diberitahukan kepada pemohon sehingga dapat mengajukan

keberatan/tanggapan. Undang-undang lama tidak mengatur demikian.

- 1.5. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek
- Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dapat diajukan dalam tenggang waktu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu berakhirnya perlindungan merek tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan undang-undang lama dimana jangka waktu pengajuan perpanjangan adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya perlindungan merek.

1.6. Komisi Banding

Keputusan Komisi Banding tidak bersifat final sebagaimana diatur dalam undang-undang lama. Oleh karena itu keberatan atas keputusan Komisi Banding dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

1.7. Pengadilan Niaga

Penyelesaian perkara perdata di bidang merek menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana undang-undang terdahulu.

1.8. Delik aduan

Sifat tindak pidana merek dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dikategorikan sebagai delik aduan.

1.9. Sanksi pidana

Sanksi pidana penjara dalam undang-undang ini dikurangi menjadi paling lama 5 (lima) tahun yang sebelumnya paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan besarnya denda diperbesar menjadi paling banyak 1 (satu) milyar rupiah yang sebelumnya 100 juta rupiah.

2. Penambahan

2.1. Penegasan istilah "hari"

Pengertian hari dalam undang-undang ini adalah hari kerja.

2.2. Penolakan permohonan dengan indikasi geografis

Suatu permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis dapat ditolak.

2.3. Penetapan sementara pengadilan

Pihak yang merasa dilanggar haknya dapat mengajukan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan mereknya tanpa hak sebelum adanya gugatan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar.

2.4. Tata cara gugatan dan kasasi

Dalam undang-undang ini diatur tata cara mengajukan gugatan maupun kasasi, mengingat hukum acara pengadilan niaga belum ada. Hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara.

2.5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*)

3. Penghapusan

3.1. Penolakan permohonan dengan ciptaan milik orang lain

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e undang-undang lama dihapus karena permohonan merek yang menyerupai ciptaan orang lain dianggap pemohon yang beritikad tidak baik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyediakan 2 (dua) cara untuk mengefektifkan jaminan perlindungan hukum yaitu pertanggung jawaban perdata dan pertanggung jawaban pidana dan pelaku pelanggaran maupun kejahatan atas merek. Pasal 76 merupakan dasar bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan berdasar pertanggung jawaban perdata yang berupa ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Tuntutan pidana juga dapat dilakukan oleh pemilik merek melalui polisi

atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang hak kekayaan intelektual, terhadap seseorang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan maksimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah (Pasal 90). Sedangkan terhadap seseorang yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah (Pasal 91).

Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata sebagai *Lex generalis*, juga dapat digunakan untuk melindungi hak atas merek, ini berarti dalam penyelesaian sengketa merek, gugatan berdasar Pasal 1365 KUH Perdata tidak bisa dilakukan sebelum adanya tuntutan berdasarkan undang-undang merek, konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 telah diperluas pengertiannya sejak tahun 1919 dalam yurisprudensi Belanda yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan

lahiriah maupun milik orang lain. Jadi sekalipun seseorang dan atau badan hukum tidak melanggar undang-undang atau melanggar hak orang lain, atau bersikap bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi apabila ia tidak cukup menunjukkan sikap hati-hati dan tengaang rasa terhadap kepentingan orang lain di dalam masyarakat, maka ia telah dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum⁷⁰.

Selain undang-undang, pengadilan, termasuk MA, juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Pengadilan pada saat memeriksa gugatan merek dapat memerintahkan tergugat, atas permintaan penggugat, untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak dengan suatu penetapan sementara sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Merek. Permintaan dari penggugat tersebut dikenal sebagai tuntutan provisi yang diperbolehkan oleh Hukum Acara Perdata dalam Pasal 180 HIR dengan maksud agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi dari hasil perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek penggugat. Sesuai Pasal 85, pengadilan berwenang untuk memerintahkan penetapan sementara mengenai pencegahan masuknya barang yang berkaitan

⁷⁰ Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung. 1991. hal.130.

dengan pelanggaran merek dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Keputusan hakim dalam pengadilan yang merupakan yurisprudensi juga dapat memberikan perlindungan hukum hak atas merek. Karenanya dalam program pembentukan hukum dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan serta pembinaan yurisprudensi. Program tersebut ditindak-lanjuti dengan Seminar Hukum Nasional⁷¹ yang menyimpulkan pentingnya pembinaan yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

1. Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi perbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan sebagai sumber hukum.
2. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dapat mengalami kemandulan dan stagnasi.
3. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman.
4. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional.
5. Asas kebebasan Hakim jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum nasional. Kebebasan Hakim dimaksudkan bebas dari pengaruh eksekutif.

⁷¹ Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tanggal 25-29 Juli 1994 dengan tema Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT II. BPHN.

Yurisprudensi sebagaimana dipahami oleh Subekti⁷² sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Berbeda dengan Subekti yang menyoroti yurisprudensi sebagai putusan pengadilan. Kansil⁷³ lebih memandang yurisprudensi sebagai keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, Hakim, Indonesia dapat menggunakan yurisprudensi dalam memberikan perlindungan hukum hak atas merek dan memutuskan perkara *passing off*, yang berarti pula menggunakan asas preseden sebagaimana dalam sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law system*. Anggapan demikian lebih didasarkan pada hukum merek Indonesia yang belum mengakomodasi masalah *passing off*.

Aparat penegak hukum merupakan perangkat perlindungan hukum yang paling dominan karena merupakan tulang punggung penegakkan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan khususnya bidang merek.

⁷² Subekti. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni. Bandung. 1974 hal. 117.

⁷³ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. 1986. hal. 50.

Aparat penegak hukum yang terlibat langsung di bidang hak kekayaan intelektual adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat Bea Cukai. PPNS HKI menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Undang-undang tersebut adalah undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual termasuk salah satunya undang-undang merek.

Polisi merupakan aparat perlindungan hukum yang berada di depan yaitu sebagai penyidik maupun penyidik. Dalam melakukan perlindungan, Polisi melakukan kegiatan *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*⁷⁴. Kegiatan *pre-emptif* dimaksudkan sebagai upaya untuk merubah atau mengurangi kondisi yang dapat merangsang atau memotivasi fiat pelaku untuk melakukan kejahatan. Kegiatan *preventif* ditujukan kepada sasaran ancaman potensial yang dilakukan untuk menghilangkan "peluang" yang mendukung kelancaran terjadinya kejahatan. Sedangkan kegiatan *represif* (penegakan hukum) ditujukan terhadap sasaran ancaman faktual.

⁷⁴ Drs. Kombes. Pol. Edi Wardoyo. *Perlindungan HC dalam Perspektif Kepolisian*. Makalah pada WIPO National Seminar on Emerging Issues on Copyrights. Jakarta. 25 April 2002.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum yaitu membuat surat dakwaan berdasar berkas hasil penyidikan dan polisi maupun PPNS agar suatu perkara dapat diproses dengan lancar dalam persidangan. Jaksa harus mampu membuat surat dakwaan dengan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Hakim sebagai benteng terakhir dalam sistem perlindungan hukum harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan hukum yang seksama. Pemberian putusan yang maksimal oleh hakim juga akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana di bidang merek.

Bea cukai sebagai *a border gate* sangat berperan sekali terhadap perlindungan hukum hak atas merek yaitu mencegah masuknya peredaran barang-barang dengan merek yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) diberi wewenang untuk mengelola administrasi di bidang hak kekayaan intelektual. Sehubungan dengan perlindungan hukum hak atas merek, tindakan administratif dan kantor Ditjen HKI merupakan salah satu perangkat. Tindakan administratif ini bisa dilakukan pada tahap proses permohonan pendaftaran merek dimana merek yang bertentangan

dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 akan ditolak. Demikian juga Ditjen HKI juga berwenang menghapus merek terdaftar dari Daftar Umum Merek jika terbukti merek yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar sesuai Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa.

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh para pihak pada umumnya berkaitan dengan fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas dari barang atau jasa yang mempunyai reputasi tinggi sehingga mengandung *goodwill* serta berkaitan dengan fungsi merek sebagai jaminan terhadap kualitas barang. Ini dikarenakan di dalam hak atas merek melekat keuntungan ekonomis, sehingga selalu dimanfaatkan bukan hanya oleh pemilik merek tetapi juga oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan utama melakukan pelanggaran merek adalah untuk meraih keuntungan dengan jalan menggunakan merek orang lain tanpa hak melalui penjualan barang atau jasa hasil produksinya.

Merek terkenal sering digunakan sebagai obyek paling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara mendompleng, menyamai (kemirip-miripan) atau identik sesuai dekorasi, susunan warna dalam kemasannya.

Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan para pihak melakukan pelanggaran merek milik orang lain antara lain :⁷⁵

- a. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran ;
- b. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar ;
- c. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan (R&D), biaya iklan dan promosi serta pajak.

Bentuk pelanggaran merek dapat berupa pemalsuan dengan cara membuat warna etiket merek, bentuk, pembungkus atau kemasan, logo atau kombinasi unsur-unsur maupun persamaan bunyi dan arti sehingga menimbulkan kesan yang sama dengan merek terdaftar. Pemalsuan merek ini merupakan bentuk pelanggaran yang murni, sedangkan bentuk pelanggaran merek yang tidak murni berupa peniruan atau penjiplakan

⁷⁵ Gunawan Suryomitro, *Hak Atas Merek Dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang* makalah dalam rangka Forum Diskusi Tentang Merek di Jakarta, tanggal 10 Desember 1992.

merek yang biasanya dilakukan dengan menyerupai atau memirip-miripkan merek milik orang lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Definisi demikian juga terdapat dalam Pasal 10 bis ayat (2) Konvensi Paris bahwa yang dimaksud dengan persaingan curang adalah *any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition*. (setiap perbuatan persaingan yang bertentangan dengan kejujuran dan kepatuhan dalam praktek dibidang perdagangan dan perindustrian).

Berbeda pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan perjanjian dan kegiatan yang dilarang serta posisi dominan dalam persaingan usaha tidak sehat dan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan, pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar atau mutu barang yang mempunyai kandungan hak kekayaan intelektual.

Pada konvensi Paris dijelaskan bentuk-bentuk persaingan curang ada 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (*passing off*);
- b. Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing (*disparegement*);
- c. Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan (*misleading indication of quality and quantity*).

Di Jepang ketiga jenis persaingan curang dijelaskan lebih spesifik kedalam kategori yaitu:

- a. *passing off* (tindakan yang membingungkan dengan menyerupai merek terkenal),
- b. *misappropriation of famous and highly distinctive marks* (tindakan penyesatan terhadap merek terkenal dan termashur),
- c. *imitation of product configuration* (imitasi terhadap bentuk produk),
- d. *unfair competition relating to trade secret* (persaingan curang dibidang rahasia dagang),
- e. *acts of providing means to evade the management of digital information in electronic or magnetic form* (tindak pidana dibidang informasi digital dalam bentuk elektronik atau magnetik),
- f. *registration of domain names in bad faith* (pendaftaran nama domain dengan itikad tidak baik),

- g. *misleading indication of geographical origin of goods* (penyesatan asal suatu produk),
- h. *misleading indication of quality and quantity* (penyesatan terhadap kualitas dan kuantitas),
- i. *disparagement* (pernyataan palsu dengan mendiskreditkan),
- j. *agent's use of foreign country's flag and an international organization's name, foreign corrupt practices* (bisnis yang menggunakan bendera negara atau nama organisasi asing dan praktek korupsi dari pihak asing).⁷⁶

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian pelanggaran merek dalam 3 (tiga) kategori sebagai bagian dari persaingan curang sebagaimana tersebut dalam Pasal 90, 91 dan 94 yaitu :

- a. menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ;
- b. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ;
- c. memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek.

⁷⁶ Tatsuki Shibuya, *Outline of The Act Against Unfair Competition*, Faculty of Law Tokyo City University Japan Patent Office, September 2001, hal. 3

Untuk mengetahui ketiga jenis pelanggaran merek tersebut diatas perlu diketahui unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Undang-Undang.

ad a). Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain

Pelanggaran merek dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana tersebut pada pasal 90 Undang-Undang Merek dapat dilihat unsur-unsurnya dengan mengetahui bunyi pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bunyi pasal tersebut telah memenuhi teori hukum pidana yaitu terdapat apa yang dinamakan dengan POPP (pelaku, obyek tindak pidana, perbuatan dan pidana). Pelaku adalah setiap orang maupun badan hukum. Obyek tindak pidana adalah merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan

atau diperdagangkan. Sedangkan unsur perbuatannya adalah dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan menggunakan merek terdaftar pihak lain dan pidananya adalah ancaman penjara dan atau denda.

(1). Unsur Pelaku

Yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah subyek tindak pidana atau pelaku yang meliputi perorangan maupun badan hukum. badan hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana (*corporate crime liability*) melalui pengurusnya. Dengan demikian apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana maka para pengurusnya yaitu mereka yang bertanggungjawab terhadap badan hukum tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Bahkan terhadap pemegang saham mayoritas juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan teori fungsional korporasi.

(2). Unsur dengan sengaja

Didalam unsur "dengan sengaja" terkandung niat atau kehendak secara sadar dari pelaku yaitu berniat untuk melakukan pelanggaran dengan penuh kesadaran, sengaja melakukan kegiatan memalsu, mengkopi atau menjiplak merek terdaftar pihak lain. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan yang melekat pada pelaku.

Hal ini berarti pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak dapat dibuktikan adanya kehendak dengan sengaja melakukan tindak pidana merek (*liability without default*).

(3). Unsur tanpa hak

Unsur ketiga "tanpa hak" ini merupakan unsur melawan hukum yaitu menggunakan hak atas merek orang lain tanpa ijin (*without permission*). Dengan demikian apabila terbukti adanya unsur kesengajaan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain tetapi jika pelaku menggunakan "dengan hak" maka bukan sebagai tindak pidana.

(4). Unsur menggunakan

Unsur keempat ini mengandung maksud bahwa pelaku telah aktif dalam melakukan kegiatan memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa dengan menggunakan merek terdaftar orang lain. Jadi apabila pelaku telah meniru merek terdaftar pihak lain dengan sengaja tetapi belum digunakan maka belum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

(5). Unsur sama dengan keseluruhannya

Bahwa merek yang digunakan dalam mempunyai persamaan pada keseluruhannya artinya sama persis terhadap

bunyi, arti maupun penampilannya dan mempunyai kelas barang yang sama.

(6). Unsur merek terdaftar milik pihak lain

Sesuai dengan prinsip hukum yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Merek bahwa merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga terhadap merek yang belum terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum.

(7). Unsur barang dan atau jasa sejenis

Sebenarnya pengertian ini sudah terkandung dalam persamaan secara keseluruhan sebagaimana dalam putusan MA No.3146K/Sip/1983 tanggal 30 Juni 1987 dalam kasus merek GS bahwa suatu merek dinyatakan mengandung merek GS bahwa suatu merek dinyatakan mengandung persamaan secara keseluruhan apabila barang yang dilindungi sejenis.

Untuk dapat dikatakan sebagai barang dan atau jasa sejenis apabila secara lahir mengandung persamaa fungsi (*function*), kegunaan (*beneficially*) dan pemakaian (*use*).⁷⁷

⁷⁷ M. Yahya Harahap, SH, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* berdasarkan Undang-Undang No, 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 716.

ad b). Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain

Pada Pasal 91 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Perbedaan yang mendasar terhadap obyek pidana yang diancam dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek ini adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dan pidana yang diancam lebih ringan.

(1). Istilah sama pada pokoknya

Pengertian sama pada pokoknya pada dasarnya adalah bahwa merek yang digunakan mirip atau hampir sama dengan merek terdaftar pihak lain dengan cara meniru atau memirip-miripkan sehingga menimbulkan kesan yang sama baik bentuk, bunyi maupun artinya. Kemiripan yang dibuat sangat dekat sehingga dapat membingungkan masyarakat dan menyesatkan konsumen (*misleading*) karena masyarakat tidak dapat membedakan merek asli dengan yang palsu. Dengan

demikian jika merek yang digunakan oleh pelaku dapat menimbulkan pemahaman atau penafsiran yang keliru bagi konsumen maka dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya. persamaan pada pokoknya.

(2). Pidana lebih ringan

Ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang Merek ini bersifat ringan karena tindakan yang dilakukan sekalipun dengan sengaja namun menggunakan merek yang sama persis melainkan hampir sama atau mirip sehingga sudah sepantasnya apabila ancaman pidannya lebih ringan. Namun demikian agar pemidanaan ini mempunyai nilai edukatif, preventif dan sekaligus represif maka ancaman pidananya dapat dijatuhkan secara maksimal.

ad. c. Memperdagangkan barang dan atau jasa hasil pelanggaran merek

Pasal 94 Undang-Undang Merek merupakan bentuk lain dalam tindak pidana dibidang merek yang berbunyi: Barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk memahami unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana merek jenis tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang sama dengan pelanggaran merek yang terdapat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 tidak perlu dijelaskan kembali.

(1). Memperdagangkan barang dan atau jasa

Bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun pada pokoknya. Oleh karena itu pelaku tidak langsung melakukan pelanggaran merek melainkan sebatas memperdagangkan. Termasuk pengertian memperdagangkan adalah baik langsung seperti melalui *e-commerce* atau sekedar mempromosikan.

(2). Diketahui atau patut diketahui

Pelaku sebenarnya mengetahui atau sudah menduga bahwa barang dan atau jasa yang diperdagangkan menggunakan merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain tetapi ia tidak menghiraukan. Dengan demikian ada unsur kesengajaan pada diri si pelaku bahwa

memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

(3). Ancaman pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak bersifat langsung, melainkan hanya memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya maka tindak pidana ini digolongkan sebagai pelanggaran dengan ancaman pidana bersifat alternatif yaitu pidana kurungan atau denda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis di atas maka terhadap permasalahan Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Undang-Undang Merek di Indonesia yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan yang akan terus disempurnakan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di bidang industri lebih dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam suatu persaingan usaha yang tidak sehat agar lebih moderen dan lebih baik dari aturan-aturan sebelumnya, aturan-aturan terhadap perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dari persaingan usaha tidak sehat selama ini ditemukan dalam beberapa hasil konvensi internasional antara lain pada konvensi Paris yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, dan selanjutnya dalam beberapa hasil konvensi-konvensi internasional lainnya sebagai bagian tindak lanjut dari hasil konvensi Paris, juga diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 382 dan 393 Ayat (1) dan Ayat (2) serta dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 khususnya dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 28. dari dasar aturan-aturan tersebut di atas Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa penataan di bidang administrasi pendaftaran

merek, dengan ikut melibatkan penggunaan teknologi komunikasi dan komputerisasi yang lebih maju.

2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat, ada beberapa hal yang dibenahi antara lain menyempurnakan sistem pendaftaran merek dari deklaratif ke sistem pendaftaran konstitutif dan menata kembali administrasi pendaftaran merek baik meliputi persyaratan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, pengumuman, pemeriksaan ada tidaknya persamaan dengan merek lain serta penyelesaian penerbitan sertifikat selanjutnya pelaksanaan dari perlindungan hukum yang dimaksud antara lain dimungkinkan adanya penolakan pendaftaran merek serta pembatalan terhadap merek terdaftar sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, juga ada pelaksanaan perlindungan hukum secara pidana dengan ancaman hukuman kurungan dan secara perdata dengan ancaman ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang benar berhak atas suatu merek. Memang dalam pelaksanaan perlindungan hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat membutuhkan aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia yang tinggi, karena sebagaimana diketahui perkembangan teknologi yang pesat telah turut ambil bagian dari terjadinya persaingan usaha tidak sehat sehingga akan berdampak pada kualitas dari tindak kejahatan di bidang merek, maka pelaksanaan perlindungan merek dalam persaingan usaha tidak sehat yang sudah cukup baik dicover dalam perangkat hukum yang ada di Indonesia memerlukan tenaga pelaksana dengan penguasaan teknologi dan tingkat ilmu pengetahuan yang juga tinggi. Bagi konsumen perlindungan hukumnya melalui pelaksanaan dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, konsumen dalam hal ini dapat pro aktif melakukan gugatan class

action atas beredarnya atau penjualan produk-produk yang cacat produksi, berbahaya pemakaiannya ataupun yang palsu.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas ada beberapa hal penting yang dapat penulis berikan sebagai saran, antara lain :

1. Perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat sedapat mungkin juga dicermati pelaksanaannya terhadap industri kecil (yang banyak di Indonesia) yang memiliki ide dan beritikad baik tetapi tidak mendaftarkan mereknya, sehingga terhadap industri tersebut sebaiknya dibuatkan registrasi tersendiri yang bertujuan untuk memproteksi hasil karya industri kecil tersebut.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat sebaiknya juga lebih memperhatikan pada unsur personal pelaksana dari penegakan hukum menyangkut pengkatan sumber daya manusianya, keahlian dan kemampuannya serta kesejahteraannya hal ini akan memberikan kaitan langsung dengan mutu pelayanan dari pelaksanaan perlindungan hukum hak atas merek terdaftar dalam persaingan usaha tidak sehat disamping perlu juga dipertimbangkan pemakaian teknologi yang terus disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Eko A. 1980. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Adisumarto.Harsono.1987.*Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akademi Persindo.Jakarta.
- Badudu. J.S., Sutan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Campbell. Henry, 1978. *Black, Blacks Law Dictionary, Frase Edition*, ST. Paul Minor, West Publishing CO.
- Cornish. W.R. 1989. *Intellectual Property, Switt and Maxwell*, London, edisi ke dua.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. keempat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Edisi II. Jakarta. 1997.
- Fuady, Munir. *Hukum Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya bakti. Bandung.
- Friedman. Lawrence M. 1975. *The Legal System : A Social Science Prespective*. Russel Foundation.
- Gautama. Sudargo. 1977. *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung.
- .1990. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. PT.Eresco.Bandung.
- .2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamdan. M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Handiwinoto, Soekotjo. 2001. *Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Harahap. M. Yahya , 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono. Sri Redjeki. 2000. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Persaingan Pasar Bebas*. Undip. Semarang.
- Hartono. Sunarjati, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta. Bandung.
- , 1991. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung.
- Kansil.CST. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- , 1997. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Sinar Grafika. Bandung.
- Lubis. T.Mulya dan Buxbaum Richard, 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mangan, Candra Manan, Retno Sumekar, Setyawati, Dody S Budiwashito, Rudyana Sugandi Ismet Yusputra, 2001. *Pemberdayaan HKI Dalam Lingkungan Menengah dan Kejuruan, Program Kantor Menteri Negara*.
- Mardalis. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Marpaung. Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maulana, Insan Budi. 2001. *Lindungi HAKI Sekarang Juga, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic)*.
- , 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- . 2000. *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*. Pusat Studi Hukum UII. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mokong.Lexi.J (Terjemahan ditulis New Potton). 1995. *Qualitator Data Analysis.A.Source Book of Methods-Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Rumadja Rosdakarya.Bandung.
- Poerwadarminta.W.J.S.1976. *Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia.Dep.P&K*. Balai Pustaka.Jakarta.
- . 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna*, Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Prakoso. Djoko. 1991. *Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia*, Dhara Prize.
- Purwono.Joko. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. UNS Press.Semarang.
- Rahardjo. Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Salim, Peter dan Salim.Yenny, 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press Edisi II. Jakarta .
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Schaffmeister. D, Keijzer.N. dan E.PH. Sutoris, Editor Penerjemahan : JE. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana*. Kerjasama Ilmu Hukum Departemen P & K dengan Liberty, Yogyakarta.
- Shibuya. Tatsuki .2001. *Outline of The Act Against Unfair Competition*, Faculty of Law Tokyo City University Japan Patent Office.
- Soekanto.Soerjono dan Sri Pamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. CV.Rajawali.Jakarta.
- Soekanto.Soerjono.1994.*Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press. Jakarta.

- Sofyan. Sri Soedewi Maschom. *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Soerjatin. R. 1980. *Hukum Dagang I dan II*, cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti. 1974. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni. Bandung.
- Syamsurizal.Dick.1992. *Branding de Firnatif Alat Pemasaran Potensial, Humaniora*. Utama Press.Bandung.
- Yani, Achmad dan Widjaja, Gunawaan. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan II, Jakarta.

Bahan Seminar, Pelatihan dan Majalah :

- Arif. Barda Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Masalah-Masalah Hukum. Majalah Fakultas Hukum Undip No.6 Tahun 1988.
- BPHN. Seminar Hukum Merek oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta 1976.
- BPHN. Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta pada tanggal 25-29 Juli 1994 dengan tema Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam PJPT II. BPHN.
- Jahisa. Zainuddin *.Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan Oleh Kerjasama JIII/APIC, IP Clinic, P3HAKI, LPKWu, UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, dan FH Undip. Surakarta 14 Februari 2002.
- Manaf. Rocky Soetady, 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.

Purba. Zen Umar. A. *Perlindungan dan Penegakan Hukum Haki*. Disampaikan dalam acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme. Pusdiklat MARI. Makassar 20 November 2001.

Pujiyono. *Identifikasi Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Disampaikan Dalam Pelatihan Konsultan Hukum HAKI, FH Undip, Semarang, 6-29 Mei 2002.

Rajaguguk, Firman. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian Yang Dilarang*, makalah disampaikan pada Kuliah Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1998.

Suryomitro. Gunawan. *Hak Atas Merek Dan Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Curang* makalah dalam rangka Forum Diskusi Tentang Merek di Jakarta, tanggal 10 Desember 1992.

Suryomurcitro. Gunawan, *Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang*. Makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek di Jakarta tanggal 10 Desember 1992.

Wardoyo. Edi. Drs. Kombes. Pol. *Perlindungan HC dalam Perspektif Kepolisian*. Makalah pada WIPO National Seminar on Emerging Issues on Copyrights. Jakarta. 25 April 2002.

Undang-Undang

KUHPerdata;

KUHPidana;

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Merek:

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961;

Undang-Undang No.19 Tahun 1992;

Undang-Undang No. 14 Tahun 1997;

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.